

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
1. September 2010**

J 18/09

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende:

B. Günzel

Mitglieder:

S. Hoffmann, K. Garnett

Anmelder:

N. N.

Stichwort:

-

EPÜ

Artikel 2 (1), 76, 150 (2), 153 (2)

Regel 36 (1), 159

PCT

Artikel 11 (3), 22, 23 (1) und (2), 48 (2),
64 (4)

Relevante Rechtsnormen

(EPÜ 1973)

Artikel 150 (3)

Regel 25 (1)

Revisionsakte vom 29. November 2000

Artikel 7 (1), 8

**Beschluss des Verwaltungsrats vom
28. Juni 2001**

Artikel 1 (5)

**Beschluss des Verwaltungsrats vom
7. Dezember 2006**

Artikel 2 (1)

Schlagwort:

"anhängige frühere europäische Patent-
anmeldung (verneint)" – "rechtswirk-
samer Eintritt einer internationalen
Patentanmeldung in die europäische
Phase als Voraussetzung für die Anhän-
gigkeit einer früheren europäischen
Patentanmeldung (bejaht)"

Leitsatz

*Eine internationale Anmeldung, die den
Erfordernissen des Artikels 22 PCT für
den Eintritt in die europäische Phase
nicht genügt, ist nicht vor dem Euro-
päischen Patentamt anhängig und kann
daher nicht als eine frühere europäische
Patentanmeldung im Sinne der
Regel 36 (1) EPÜ betrachtet werden.*

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated 1 September 2010**

J 18/09

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman:

B. Günzel

Members:

S. Hoffmann, K. Garnett

Applicant:

N.N.

Headword:

-

EPC

Art. 2(1), 76, 150(2), 153(2)

R. 36(1), 159

PCT

Art. 11(3), 22, 23(1)(2), 48(2), 64(4)

Relevant legal provisions

(EPC 1973)

EPC Art. 150(3)

EPC R. 25(1)

Revision Act of 29 November 2000

Art. 7(1), 8

**Decision of the Administrative
Council of 28 June 2001**

Art. 1(5)

**Decision of the Administrative
Council of 7 December 2006**

Art. 2(1)

Keyword:

"Pending earlier European patent
application (no)" – "Valid entry into the
European phase of an international
patent application as requirement for
a pending earlier European patent
application (yes)"

Headnote

*An international application which does
not fulfil the requirements according to
Article 22 PCT for entering the European
phase is not pending before the
European Patent Office and therefore
cannot be considered a pending earlier
European patent application pursuant to
Rule 36(1) EPC.*

**Décision de la Chambre de recours
juridique en date du
1^{er} septembre 2010**

J 18/09

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Présidente :

B. Günzel

Membres :

S. Hoffmann, K. Garnett

Demandeur :

N.N.

Référence :

-

CBE

Articles 2(1), 76, 150(2), 153(2)

Règles 36(1), 159

PCT

Articles 11.3), 22, 23.1) et 2), 48.2), 64.4)

Dispositions juridiques pertinentes

(CBE 1973)

Article 150(3)

Règle 25(1)

Acte de révision du 29 novembre 2000

Articles 7(1), 8

**Décision du Conseil d'administration
du 28 juin 2001**

Article premier (5)

**Décision du Conseil d'administration
du 7 décembre 2006**

Article 2(1)

Mot-clé :

"Demande de brevet européen anté-
rieure encore en instance (non)" –
"Validité de l'entrée d'une demande
internationale dans la phase européenne
comme condition à l'existence d'une
demande de brevet européen antérieure
encore en instance (oui)"

Sommaire

*Une demande internationale qui ne
satisfait pas aux exigences prévues à
l'article 22 PCT pour l'entrée dans la
phase européenne n'est pas en instance
devant l'Office européen des brevets et
ne peut donc être considérée comme
une demande de brevet européen anté-
rieure encore en instance au titre de la
règle 36(1) CBE.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die am 17. Februar 2009 zur Post gegebene Entscheidung der Eingangsstelle, dass die vorliegende Anmeldung nicht als Teilanmeldung der früheren Euro-PCT-Anmeldung Nr. XXXXXXXX.X zu bearbeiten sei.

II. Die vorliegende europäische Patentanmeldung Nr. YYYYYYYY.Y (nachstehend "Teilanmeldung" genannt) war am 22. Juli 2008 als Teilanmeldung zu der internationalen Patentanmeldung PCT/OOOOOO/OOOOOO (nachstehend "internationale Anmeldung" genannt) eingereicht worden, in der unter anderem EP bestimmt war und für die das Europäische Patentamt die europäische Anmeldenummer XXXXXXXX.X vergeben sowie am 20. Juni 2007 als Internationale Recherchenbehörde einen schriftlichen Bescheid erstellt hatte.

III. Die 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) EPÜ für den Eintritt der internationalen Anmeldung in die europäische Phase lief am 23. Juli 2008 ab, d. h. einen Tag nach Einreichung der Teilanmeldung. Da die nach Artikel 22 PCT in Verbindung mit Regel 159 (1) EPÜ vorgeschriebenen Handlungen nicht vorgenommen worden waren, erließ das Europäische Patentamt eine Mitteilung nach Regel 160 (1) EPÜ, dass die Anmeldung als zurückgenommen gelte. Diese Feststellung wurde vom Anmelder nicht angefochten.

IV. Zur Teilanmeldung erließ die Eingangsstelle am 15. Oktober 2008 eine Mitteilung über einen Rechtsverlust nach Regel 112 (1) EPÜ, in der sie den Beschwerdeführer darüber unterrichtete, dass die Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandelt werde, weil die internationale Anmeldung nicht wirksam in die europäische Phase eingetreten sei und somit nicht als anhängige europäische Patentanmeldung gelten könne.

V. Nachdem der Beschwerdeführer in einem Schreiben vom 29. Oktober 2008 den Erlass einer beschwerdefähigen Entscheidung beantragt hatte, teilte ihm die Eingangsstelle in einer Mitteilung nach Artikel 113 (1) EPÜ mit, dass in

Summary of facts and submissions

I. The appeal is directed against the decision of the Receiving Section posted on 17 February 2009, ruling that the present application should not be processed as a divisional application of the earlier Euro-PCT application No. XXXXXXXX.X.

II. On 22 July 2008, the present European patent application No. YYYYYYYY.Y (the "Divisional Application") was filed as a divisional application to the international patent application PCT/OOOOOO/OOOOOO (the "International Application"), which designated inter alia EP and for which the European Patent Office had allocated the European patent application No. XXXXXXXX.X and had drawn up a written opinion dated 20 June 2007 as International Searching Authority.

III. The 31-month period prescribed under Rule 159(1) EPC for entering the European phase of the International Application expired on 23 July 2008, i.e. one day after the filing date of the Divisional Application. Since no steps as required under Article 22 PCT in conjunction with Rule 159(1) EPC were taken, the European Patent Office issued a notification under Rule 160(1) EPC that the application was deemed to be withdrawn. The applicant did not challenge the finding.

IV. As regards the Divisional Application, the Receiving Section issued a communication noting a loss of rights pursuant to Rule 112(1) EPC on 15 October 2008 informing the appellant that the application would not be dealt with as a divisional application because the International Application could not be recognised as a pending European patent application, since it had not validly entered into the European phase.

V. In response to the appellant's letter dated 29 October 2008 requesting an appealable decision, the Receiving Section informed the appellant by a communication pursuant to Article 113(1) EPC that as regards the International

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours est dirigé contre la décision de la section de dépôt remise à la poste le 17 février 2009, selon laquelle la présente demande ne pouvait être traitée en tant que demande divisionnaire relative à la demande euro-PCT antérieure n° XXXXXXXX.X.

II. La présente demande de brevet européen n° YYYYYYYY.Y (dénommée ci-après la "demande divisionnaire") avait été déposée le 22 juillet 2008 en tant que demande divisionnaire relative à la demande internationale PCT/OOOOOO/OOOOOO (dénommée ci-après la "demande internationale"), laquelle désignait entre autres EP ; l'Office européen des brevets lui avait attribué le numéro de demande de brevet européen XXXXXXXX.X et avait établi à son sujet une opinion écrite datée du 20 juin 2007, en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.

III. Le délai de 31 mois prescrit par la règle 159(1) CBE pour l'entrée dans la phase européenne de la demande internationale expirait le 23 juillet 2008, soit un jour après la date de dépôt de la demande divisionnaire. Aucun des actes requis au titre de l'article 22 PCT ensemble la règle 159(1) CBE n'ayant été accompli, l'Office européen des brevets a émis une notification au titre de la règle 160(1) CBE, indiquant que la demande était réputée retirée. Le demandeur n'a pas contesté cette conclusion.

IV. En ce qui concerne la demande divisionnaire, la section de dépôt a émis, le 15 octobre 2008, une notification au titre de la règle 112(1) CBE constatant la perte d'un droit et informant le requérant que la demande ne serait pas traitée en tant que demande divisionnaire puisque la demande internationale n'était pas valablement entrée dans la phase européenne et qu'elle ne pouvait donc être reconnue en tant que demande de brevet européen encore en instance.

V. En réponse à la lettre datée du 29 octobre 2008, par laquelle le requérant avait demandé une décision susceptible de recours, la section de dépôt a informé le requérant par une notification au titre de l'article 113(1) CBE qu'il

Bezug auf die internationale Anmeldung die in Artikel 22 (1) PCT verankerten Mindestanforderungen für den Eintritt in die europäische Phase nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erfüllt worden seien und die internationale Anmeldung daher nicht als anhängige europäische Patentanmeldung im Sinne des Artikels 76 EPÜ gelte. Der Beschwerdeführer trat dieser Auffassung entgegen und hielt seinen Antrag auf eine beschwerdefähige Entscheidung aufrecht.

VI. Am 17. Februar 2009 erließ die Eingangsstelle die angefochtene Entscheidung, dass die Anmeldung nicht als europäische Teilanmeldung behandelt werde und die für die Anmeldung entrichteten Gebühren zurückzuzahlen seien, sobald die Entscheidung rechtskräftig geworden sei.

Die Eingangsstelle begründete ihre Entscheidung im Wesentlichen wie folgt:

Nach Artikel 76 EPÜ in Verbindung mit Regel 36 (1) EPÜ könne der Anmelder eine Teilanmeldung zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen. Daraus folge, dass die frühere Anmeldung eine vor dem Europäischen Patentamt anhängige "europäische Patentanmeldung" sein müsse. Bezüglich der Bearbeitung einer internationalen Anmeldung und ihrer Wirkung vor dem Europäischen Patentamt nach Artikel 11 (3) PCT heiße es in Artikel 153 (5) EPÜ, dass eine internationale Anmeldung als europäische Patentanmeldung behandelt werde, wenn – unter anderem – die in Regel 159 EPÜ genannten Erfordernisse erfüllt seien. In Regel 159 (1) EPÜ seien die Handlungen festgelegt, die für den Eintritt einer internationalen Anmeldung in die europäische Phase nach Artikel 153 EPÜ innerhalb einer Frist von 31 Monaten ab dem Anmeldetag, oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden sei, nach dem Prioritätstag vorgenommen werden müssten. Im vorliegenden Fall hätten die für den Eintritt in die europäische Phase erforderlichen Handlungen jederzeit vor Ablauf der 31-Monatsfrist am 23. Juli 2008 vorgenommen werden können. Da der Anmelder in Bezug auf die internationale Anmeldung

Application the minimum requirements as laid down in Article 22(1) PCT to enter the European phase had not been fulfilled within the prescribed time frame and that, therefore, the International Application was not considered a pending European patent application for the purposes of Article 76 EPC. The appellant did not accept this view and maintained his request for an appealable decision.

VI. On 17 February 2009 the Receiving Section issued the decision under appeal, deciding that the application would not be treated as a European divisional application and that the fees paid for the application should be refunded once this decision had become final.

In the reasons for this decision, the Receiving Section mainly argued as follows:

Under the provisions of Article 76 EPC in conjunction with Rule 36(1) EPC, the applicant may file a divisional application in respect of any pending earlier European patent application. From this it is to be concluded that the earlier application must be a "European patent application" which is pending before the European Patent Office. For processing an international application and for it to maintain effect under Article 11(3) PCT before the European Patent Office, Article 153(5) EPC stipulates that an international application shall be treated as a European patent application if amongst other things the conditions laid down in Rule 159 EPC have been fulfilled. Rule 159(1) EPC lays down the acts to be performed for the entering of an international application under Article 153 EPC into the European phase within a time limit of 31 months from the date of filing or, if one has been claimed, from the date of priority. In the present case the necessary acts to enter into the European phase could have been performed at any time before the expiry of the 31-month time limit on 23 July 2008. As none of the acts laid down in Article 22(1) PCT and Rule 159(1) EPC for entry into the European phase had been taken in respect of the International

n'avait pas été satisfait dans le délai prescrit aux exigences minimales visées à l'article 22.1) PCT pour l'entrée de la demande internationale dans la phase européenne et que, par conséquent, la demande internationale n'était pas considérée comme une demande de brevet européen encore en instance aux fins de l'article 76 CBE. Le requérant, ne partageant pas ce point de vue, a maintenu sa requête en décision susceptible de recours.

VI. Le 17 février 2009, la section de dépôt a émis la décision contestée, indiquant que la demande ne serait pas traitée en tant que demande divisionnaire européenne et que les taxes acquittées pour la demande seraient remboursées une fois la décision passée en force de chose jugée.

La section de dépôt a principalement invoqué les arguments suivants à l'appui de cette décision :

L'article 76 CBE ensemble la règle 36(1) CBE disposent que le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance. Force est d'en conclure que la demande antérieure doit être une "demande de brevet européen" encore en instance devant l'Office européen des brevets. Pour qu'une demande internationale soit traitée et continue de produire ses effets devant l'Office européen des brevets conformément à l'article 11.3) PCT, l'article 153(5) CBE dispose notamment que les conditions prévues à la règle 159 CBE doivent avoir été remplies. La règle 159(1) CBE définit les actes à accomplir pour qu'une demande internationale telle que visée à l'article 153 CBE entre dans la phase européenne dans un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité. Dans la présente affaire, les actes requis pour l'entrée dans la phase européenne auraient pu être effectués à tout moment avant l'expiration du délai de 31 mois, à savoir le 23 juillet 2008. Aucun des actes énoncés à l'article 22.1) PCT et à la règle 159(1) CBE pour l'entrée dans la phase européenne n'ayant été accomplis eu égard à la demande internationale

keine der in Artikel 22 (1) PCT und Regel 159 (1) EPÜ für den Eintritt in die europäische Phase vorgeschriebenen Handlungen vorgenommen habe, bevor die Teilanmeldung eingereicht habe, könne die internationale Anmeldung nicht – wie in Regel 36 (1) EPÜ gefordert – als anhängige europäische Patentanmeldung gelten, was aber Voraussetzung für die wirksame Einreichung einer Teilanmeldung sei.

VII. Der Beschwerdeführer legte am 31. März 2009 gegen diese Entscheidung der Eingangsstelle Beschwerde ein und entrichtete am selben Tag die Beschwerdegebühr.

Die mit Schreiben vom 26. Juni 2009 eingereichte Beschwerdebegründung des Anmelders lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die internationale Anmeldung sei als anhängige frühere europäische Patentanmeldung nach Regel 36 EPÜ zu betrachten. Sie sei zumindest zwischen dem internationalen Anmeldedatum und dem letzten Tag der in Regel 159 (1) EPÜ festgelegten Frist anhängig gewesen, weil eine internationale Patentanmeldung nach Artikel 11 (3) PCT mit dem internationalen Anmeldedatum in jedem Bestimmungsstaat die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung habe. Da die Frist nach Regel 159 (1) EPÜ im vorliegenden Fall am 23. Juli 2008 abgelaufen sei, sei die Teilanmeldung am 22. Juli 2008 wirksam eingereicht worden.

Das Argument der Eingangsstelle, dass die frühere Anmeldung vor dem Europäischen Patentamt anhängig sein müsse, habe keine Rechtsgrundlage in Regel 36 EPÜ und könne nicht zur Begründung der Entscheidung herangezogen werden. In der angefochtenen Entscheidung werde Artikel 153 (5) EPÜ anscheinend so ausgelegt, dass die frühere Anmeldung nur dann als anhängige europäische Anmeldung behandelt werden könne, wenn die Erfordernisse der Regel 159 (1) EPÜ innerhalb der festgelegten Frist erfüllt würden. Diese Auffassung stehe im Widerspruch zu Artikel 11 (3) PCT, und nach Artikel 150 (2) EPÜ gingen bei mangelnder Übereinstimmung zwischen den Vorschriften des PCT und des EPÜ die des PCT vor.

Application when the Divisional Application was filed, the International Application could not be regarded as a pending European patent application as required under Rule 36(1) EPC, which is a pre-condition for allowing a divisional application to be validly filed.

VII. The appellant filed an appeal against this decision of the Receiving Section on 31 March 2009 and paid the required appeal fee on the same day.

Appellant's statement setting out the grounds of appeal filed with letter of 26 June 2009 can be summarised as follows:

The International Application has to be regarded as an earlier pending European patent application pursuant to Rule 36 EPC. It was at least pending between the international filing date and the last day when the time limit defined in Rule 159(1) EPC expired because, according to Article 11(3) PCT, an international patent application shall have the effect of a regular national application in each designated State as of the international filing date. As the time limit pursuant to Rule 159(1) EPC expired in the present case on 23 July 2008, the Divisional Application was validly filed on 22 July 2008.

The Receiving Section's reasoning, that the earlier application must be pending before the European Patent Office, has no legal basis in Rule 36 EPC and cannot be used to support the decision. The impugned decision appears to contend that Article 153(5) EPC means that the earlier application can only be treated as a pending European application if the requirements of Rule 159(1) EPC are met within the specified time limit. Such a view is contrary to Article 11(3) PCT and it is to be noted that in the event of conflict between the provisions of the PCT and EPC, then, according to Article 150(2) EPC, the provisions of the PCT shall prevail.

lorsque la demande divisionnaire a été déposée, la demande internationale n'a pu être considérée comme une demande de brevet européen en instance, comme l'exige la règle 36(1) CBE, alors qu'il s'agit d'une condition préalable pour admettre la validité du dépôt d'une demande divisionnaire.

VII. Le 31 mars 2009, le requérant a formé un recours contre la décision de la section de dépôt et a payé la taxe de recours prescrite.

Le mémoire exposant les motifs du recours, déposé par lettre du 26 juin 2009, peut être résumé comme suit :

La demande internationale doit être considérée comme une demande de brevet européen antérieure encore en instance, conformément à la règle 36 CBE. Elle était en instance au moins entre la date du dépôt international et la date d'expiration du délai défini à la règle 159(1) CBE puisque, ainsi que le dispose l'article 11.3) PCT, une demande internationale a, dès la date du dépôt international, les effets d'un dépôt national régulier dans chaque Etat désigné. Comme le délai visé à la règle 159(1) CBE a expiré le 23 juillet 2008 dans la présente affaire, la demande divisionnaire a été valablement déposée le 22 juillet 2008.

L'argument utilisé par la section de dépôt, selon lequel la demande antérieure doit être encore en instance devant l'Office européen des brevets, n'a aucun fondement juridique dans la règle 36 CBE et ne saurait être invoqué à l'appui de la décision. La décision contestée semble affirmer qu'en vertu de l'article 153(5) CBE, la demande antérieure ne peut être traitée comme une demande européenne en instance que si les conditions prévues à la règle 159(1) CBE sont remplies dans les délais requis. Ce point de vue est contraire à l'article 11.3) PCT et il convient de noter qu'en cas de divergence entre les dispositions du PCT et celles de la CBE, ce sont les dispositions du PCT qui prévalent, conformément à l'article 150(2) CBE.

Artikel 11 (3) PCT habe eine umfassende Wirkung. Er sehe nur eine Ausnahme vor, nämlich die in Artikel 64 (4) PCT verankerte in Bezug auf die Wirkung des Stands der Technik. Dies sei ein klares Indiz dafür, dass eine PCT-Anmeldung für alle anderen Zwecke einer europäischen Anmeldung gleichgestellt sei und als solche auch die Grundlage für eine europäische Teilanmeldung bilden könne. Nach Artikel 24 (1) iii) PCT ende die in Artikel 11 (3) PCT vorgesehene Wirkung einer internationalen Anmeldung mit den gleichen Folgen wie die Zurücknahme einer nationalen Anmeldung, wenn der Anmelder die in Artikel 22 PCT genannten Handlungen nicht innerhalb der maßgeblichen Frist vornehme. Im vorliegenden Fall sei diese Frist nach dem Tag abgelaufen, an dem die Teilanmeldung eingereicht worden sei.

Die Nichterfüllung der Erfordernisse des Artikels 22 PCT und der Regel 159 EPÜ habe keine Rückwirkung. Vielmehr gelte eine internationale Anmeldung erst nach dem Tag als zurückgenommen, an dem die Handlungen spätestens noch hätten vorgenommen werden können. Nach der ständigen Rechtsprechung sei das Schicksal einer Teilanmeldung unabhängig von dem der Stammanmeldung. So sei die Tatsache, dass die internationale Anmeldung nach dem Tag der Einreichung der Teilanmeldung als zurückgenommen gelte, unerheblich für die Wirksamkeit der Einreichung der Teilanmeldung (s. G 4/98, ABI. EPA 2001, 131).

VIII. In seiner Erwiderung auf die Mitteilung der Kammer vom 2. Juni 2010 sowie in der mündlichen Verhandlung am 1. September 2010 brachte der Beschwerdeführer zur Stützung seiner Argumente außerdem Folgendes vor:

Die Teilanmeldung erfülle die Erfordernisse des Artikels 11 (3) PCT, weswegen ihr ein internationales Anmeldedatum zuerkannt worden sei. Sie sei daher wie eine vorschriftsmäßige nationale Anmeldung zu behandeln, was sich auch aus Artikel 153 (2) EPÜ ergebe. Eine PCT-Anmeldung mit der Bestimmung EP, der ein internationales Anmeldedatum zuerkannt worden sei, sei mit einer vorschriftsmäßigen europäischen Anmeldung gleichzusetzen. Der Rechtsstatus einer internationalen Anmeldung ändere

The effect of Article 11(3) PCT is a wide one. It provides for only one exception, namely that stated in Article 64(4) PCT relating to the effect of prior art. This is a clear indication that for all other purposes a PCT filing is equivalent to a European filing, and as such can properly form the basis for a European divisional application. According to Article 24(1)(iii) PCT, the effect of an international application provided for in Article 11(3) PCT ceases, with the same consequences as with the withdrawal of any national application, if the applicant fails to perform the acts referred to in Article 22 PCT within the relevant time limit. In the present case, this time limit expired after the date on which the Divisional Application had been filed.

Non-compliance with the requirements of Article 22 PCT and Rule 159 EPC does not have any retroactive effect. Rather, an international application is deemed to be withdrawn only after the last day on which the acts could have been carried out. It is established case law that the fate of a divisional application is independent of that of its parent application. As such, the deemed withdrawal of the International Application after the date on which the Divisional Application was filed is not relevant to the validity of the filing of the Divisional Application (see G 4/98, OJ EPO 2001, 131).

VIII. In response to the Board's communication dated 2 June 2010 and also during the oral proceedings held on 1 September 2010 the appellant reinforced its arguments by the following submissions:

The Divisional Application fulfilled the necessary requirements of Article 11(3) PCT and was accordingly accorded an international filing date. It is, therefore, to be treated as having the effect of a regular national application, as is also stipulated by Article 153(2) EPC. The status of a PCT application which designates EP and has been accorded an international date of filing is to be treated as equivalent to a regular European application. The legal status of an international application does not change

L'article 11.3) PCT a des effets étendus. Il ne prévoit qu'une exception, à savoir celle mentionnée à l'article 64.4) PCT concernant l'incidence de l'état de la technique. Cela montre clairement qu'un dépôt selon le PCT équivaut à un dépôt européen pour toutes les autres finalités et qu'à ce titre, il peut dûment constituer la base d'une demande divisionnaire européenne. Conformément à l'article 24.1)iii) PCT, les effets de la demande internationale prévus à l'article 11.3) PCT cessent et cette cessation a les mêmes conséquences que le retrait d'une demande nationale si le déposant n'accomplit pas, dans le délai applicable, les actes mentionnés à l'article 22 PCT. Dans la présente affaire, ce délai a expiré après la date de dépôt de la demande divisionnaire.

L'inobservation des exigences visées à l'article 22 PCT et à la règle 159 CBE n'a pas d'effet rétroactif. En revanche, une demande internationale n'est réputée retirée qu'après la date d'expiration du délai dans lequel les actes auraient pu être effectués. Selon une jurisprudence constante, le sort d'une demande divisionnaire ne dépend pas de celui de la demande initiale à laquelle elle se rapporte. Le fait que la demande internationale a été réputée retirée après la date de dépôt de la demande divisionnaire n'est pas pertinent en tant que tel au regard de la validité du dépôt de la demande divisionnaire (cf. avis G 4/98, JO OEB 2001, 131).

VIII. Dans sa réponse à la notification de la Chambre en date du 2 juin 2010, ainsi que pendant la procédure orale qui s'est tenue le 1^{er} septembre 2010, le requérant a étayé ses arguments à l'appui des moyens suivants :

La demande divisionnaire a satisfait aux exigences prescrites à l'article 11.3) PCT et elle a donc obtenu une date de dépôt international. Elle doit par conséquent être considérée comme ayant les effets d'une demande nationale régulière, ainsi qu'en dispose l'article 153(2) CBE. La situation d'une demande au titre du PCT qui désigne EP et à laquelle une date de dépôt international a été accordée doit être assimilée à celle d'une demande européenne régulière. La situation juridique d'une demande internationale ne

sich mit dem Eintritt in die europäische Phase nicht. Gemäß der Entscheidung J 17/99 (Nrn. 3 und 5 der Entscheidungsgründe) ende die Wirkung des Artikels 11 (3) PCT erst, wenn die internationale Anmeldung als zurückgenommen gelte. Bis zu diesem Tag sei das EPA zuständig, und die internationale Anmeldung sei vor dem Europäischen Patentamt anhängig, ohne dass sie dafür in die europäische Phase eintreten müsste.

In Artikel 23 PCT ("Aussetzung des nationalen Verfahrens") sei nicht geregelt, welchen Behandlungsstatus eine PCT-Anmeldung bei der Einreichung oder in dem Fall habe, in dem keine regionale Bearbeitung beantragt werde. Er hindere lediglich die nationalen Ämter daran, die Anmeldung vor Ablauf einer bestimmten Frist zu bearbeiten oder zu prüfen. Mit anderen Worten dürfe die betreffende internationale Anmeldung, obwohl sie vor dem nationalen/regionalen Amt anhängig sei, von diesem nicht geprüft werden. Hätte man keine anderslautende Regelung getroffen, so hätte die Gleichsetzung einer Euro-PCT-Anmeldung mit einer vorschriftsmäßigen europäischen Anmeldung unter anderem zur Folge, dass die Euro-PCT-Anmeldung als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gelten würde. Die Tatsache, dass den Vertragsstaaten in Artikel 64 (4) PCT ausdrücklich gestattet werde, dieser Wirkung als Stand der Technik eine Ausnahme entgegenzusetzen, belege, dass die Euro-PCT-Anmeldung ohne diesen Vorbehalt als älteres Recht gelten würde und somit in allen übrigen Belangen ab dem internationalen Anmeldedatum denselben Verfahrensstatus genieße wie eine vorschriftsmäßige europäische Anmeldung.

Gemäß der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/05 (ABl. EPA 2008, 271, Nrn. 12.2, 13.1 und 13.3 der Entscheidungsgründe) dürften die Beschwerdekammern oder die erstinstanzlichen Organe des Europäischen Patentamts keine über Regel 25 oder Artikel 76 (1) EPÜ 1973 hinausgehenden strengeren Erfordernisse bestimmen, die das Recht der Anmelder auf Einreichung von Teilanmeldungen einschränken würden. Insbesondere könne es nicht zur Bedingung gemacht werden, dass der Anmelder die für den Eintritt in

upon entering the European phase. According to decision J 17/99 (points 3 and 5 of the Reasons) the effect of Article 11(3) PCT does not cease before the international application is deemed to be withdrawn. Until that point in time the EPO has jurisdiction and the international application is pending before the European Patent Office without the need for entering the European phase.

Article 23 PCT ("Delaying of National Procedure") does not govern the status of treatment of a PCT application upon filing or upon failure to request regional processing. It merely precludes a national office from processing or examining the application before a certain time period. In other words, although the respective international application is pending before the national/regional office, that office is precluded from examining the application. Were it not otherwise enacted, one potential consequence of the equivalence between a Euro-PCT and a regular European application would be for the Euro-PCT application to have a prior art effect under Article 54(3) EPC. The fact that Article 64(4) PCT specifically permits Contracting States to make an exception from such prior art effect shows that if the reservation were not provided for, the prior art effect would follow, and thus that the Euro-PCT application otherwise has the procedural status equal to a regular European application as from the international filing date.

According to the decision of the Enlarged Board of Appeal G 1/05 (OJ EPO 2008, 271, points 12.2, 13.1 and 13.3 of the Reasons), no further restrictive conditions other than those stipulated for by Rule 25 or Article 76(1) EPC 1973 can be imposed by the boards of appeal or other departments of first instance of the European Patent Office to restrict an applicant's rights to file divisional applications. In particular, a condition cannot be imposed that the applicant should perform the necessary acts to enter into the European phase pursuant to

change pas lors de l'entrée dans la phase européenne. Conformément à la décision J 17/99 (points 3 et 5 des motifs), les effets mentionnés à l'article 11.3) PCT ne cessent pas avant que la demande internationale ne soit réputée retirée. Jusqu'à ce moment-là, c'est l'OEB qui est compétent et il n'est pas nécessaire que la demande internationale entre dans la phase européenne pour être en instance devant l'Office européen des brevets.

L'article 23 PCT ("Suspension de la procédure nationale") ne régit pas la situation de l'instruction d'une demande au titre du PCT au moment du dépôt ou dans le cas où l'entrée dans la phase régionale n'est pas demandée. Il dispose simplement qu'un office national ne peut traiter ou examiner la demande avant un certain laps de temps. Autrement dit, même si le dépôt international correspondant est en instance auprès de l'office national/régional, celui-ci ne peut examiner la demande. En l'absence d'une telle disposition, l'équivalence entre une demande euro-PCT et une demande européenne régulière aurait éventuellement pour conséquence que la demande euro-PCT serait considérée comme comprise dans l'état de la technique conformément à l'article 54(3) CBE. Le fait qu'en vertu de l'article 64.4) PCT, les Etats contractants peuvent déroger de manière spécifique à cet effet sur l'état de la technique montre qu'en l'absence d'une telle réserve, la demande euro-PCT serait considérée comme une antériorité, et que sa situation procédurale serait donc par ailleurs la même que celle d'une demande européenne régulière dès la date du dépôt international.

Conformément à la décision G 1/05 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 2008, 271, points 12.2, 13.1 et 13.3 des motifs), les chambres de recours et les autres instances du premier degré de l'Office européen des brevets ne peuvent imposer d'autres restrictions que celles déjà prévues à la règle 25 ou à l'article 76(1) CBE 1973, afin de limiter les droits du demandeur à déposer des demandes divisionnaires. En particulier, le demandeur ne saurait être tenu d'accomplir les actes exigés pour l'entrée dans la phase européenne

die europäische Phase erforderlichen Handlungen nach Artikel 22 PCT und Regel 159 (1) EPÜ vornehmen müsse, bevor er die Teilanmeldung innerhalb der 31-Monatsfrist einreiche.

Selbst wenn die Kammer den Begriff "anhängige frühere europäische Anmeldung" in Regel 36 EPÜ so auslegen sollte, dass als Mindestvoraussetzung ein Antrag auf Eintritt in die europäische Phase nach Artikel 23 (2) PCT vorliegen müsse, könne die Teilanmeldung implizit als ein solcher Antrag verstanden werden.

Im Einklang mit dem Zweck des PCT müsse die Teilanmeldung auch aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sowie in Anbetracht der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten als wirksam eingereicht behandelt werden. Im britischen System könne eine Anmeldung auf der Grundlage von nicht recherchierten Gegenständen aus der PCT-Anmeldung in die nationale Phase eintreten, sofern eine weitere Recherchegebühr entrichtet werde. Im amerikanischen System könne der Anmelder dies erreichen, indem er auf der Grundlage der PCT-Anmeldung eine "Continuation-in-part"-Anmeldung einreiche (ohne für die Stammanmeldung die nationale Phase einzuleiten). Vor dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 sei die verfahrensrechtliche Situation beim Eintritt in die europäische Phase nach dem EPÜ der vorstehend beschriebenen im Vereinigten Königreich vergleichbar gewesen. Angesichts des wirtschaftlichen Zwecks des PCT wäre es unsinnig, wenn die neuen Vorschriften in der Ausführungsordnung zum EPÜ den Anmelder zwingen, die regionale Phase nur deshalb einzuleiten, damit er eine Teilanmeldung für eine nicht recherchierte Erfindung einreichen könne.

Es verstoße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, dass manche Anmelder beim Eintritt in die regionale Phase nicht recherchierte Gegenstände aus der internationalen Anmeldung weiterverfolgen könnten und andere nicht, je nachdem, ob das Europäische Patentamt den internationalen Recherchenbericht erstellt habe.

Article 22 PCT and Rule 159(1) EPC before the divisional application is filed during the required 31 month time limit.

Even if the Board were to construe the term "pending earlier European application" in Rule 36 EPC in such a way that, as a minimum requirement, a request for entering the European phase pursuant to Article 23(2) PCT must have been filed, the Divisional Application can be construed as such an implicit request.

The purposes of the PCT also require the Divisional Application to be treated as having been validly filed for reasons of cost effectiveness and having regard to the procedural possibilities in the United Kingdom and the United States of America. In the former case, an application can enter into the national phase on the basis of unsearched subject matter in the PCT application on payment of a further search fee. In the latter case, the applicant can do this by filing a continuation-in-part application based on the PCT application (i.e., without entering the national phase for the parent). Upon entry into the European phase, a comparable procedural situation to that in the UK as described above existed under the EPC before the EPC 2000 entered into force. As regards the economic purposes of the PCT, it is unreasonable that the new provisions of the Implementing Regulations to the EPC should force the appellant to enter the regional phase for the sole purpose of enabling the filing of a divisional application on the unsearched invention.

It is contrary to the principle of non-discrimination that upon entry into the regional phase some applicants are, while others are not, allowed to proceed with unsearched subject-matter of the international application, depending on whether or not the European Patent Office has drawn up the International Search Report.

conformément à l'article 22 PCT et à la règle 159(1) CBE avant que la demande divisionnaire ne soit déposée pendant le délai de 31 mois requis.

Même si la Chambre devait interpréter la notion de "demande de brevet européen antérieure encore en instance" figurant à la règle 36 CBE en ce sens qu'il faut au minimum que l'entrée dans la phase européenne au titre de l'article 23.2) PCT ait été requise, la demande divisionnaire peut être considérée comme une requête implicite en ce sens.

De plus, conformément aux objectifs du PCT, la demande divisionnaire doit être considérée comme ayant été valablement déposée pour des raisons d'économies et compte tenu des possibilités offertes sur le plan procédural au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique. Au Royaume-Uni, une demande peut entrer dans la phase nationale sur la base d'un élément de la demande au titre du PCT qui n'a pas fait l'objet de la recherche, moyennant le paiement d'une taxe de recherche supplémentaire. Aux Etats-Unis, le demandeur a la possibilité de déposer à cet effet une demande "continuation-in-part" sur la base de la demande au titre du PCT (sans que la demande initiale entre dans la phase nationale). Avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000, la situation procédurale prévue par la CBE était comparable à celle du Royaume-Uni, telle que décrite ci-dessus, lorsqu'une demande entrait dans la phase européenne. Eu égard aux objectifs économiques du PCT, les nouvelles dispositions du règlement d'exécution de la CBE ne sauraient raisonnablement obliger le requérant à entrer dans la phase régionale dans l'unique but de pouvoir déposer une demande divisionnaire relative à une invention non couverte par la recherche.

Il est contraire au principe d'égalité de traitement que certains demandeurs, contrairement à d'autres, soient autorisés à soumettre, lors de l'entrée dans la phase régionale, des éléments de la demande internationale qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche, selon que le rapport de recherche internationale ait ou non été établi par l'Office européen des brevets.

Falls die Kammer zu dem Schluss kommen sollte, dass die Teilanmeldung nicht wirksam eingereicht worden sei, sollte die Frage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden, weil es sich aus folgenden Gründen um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handle:

Die europäischen Anmelder hätten ein allgemeines Interesse an einer kostengünstigen Möglichkeit zur Weiterverfolgung von Erfindungen, die in der internationalen Phase nicht recherchiert worden seien. Dies gelte umso mehr, als internationale Anmelder (sowie Anmelder bestimmter Staaten in Europa) für in der internationalen Phase nicht recherchierte Erfindungen Schutz erlangen könnten, ohne dafür eine Stamm- und eine Teilanmeldung einreichen zu müssen.

Die Bedeutung der Formulierung "anhängige frühere europäische Patentanmeldung" in Regel 36 EPÜ sei Gegenstand der Vorlage G 1/09 an die Große Beschwerdekammer gewesen. Obwohl die Vorlageentscheidung J 2/08 eine etwas anders gelagerte Rechtsfrage betreffe, gehe es in der Entscheidung um dieselben Fragen wie im vorliegenden Fall, nämlich darum, ob sich der Begriff "anhängig" in Regel 36 EPÜ auf anhängige materielle Rechte beziehe (Nr. 13 der Entscheidungsgründe) oder ob es ausreiche, dass die Anmeldung als solche rechtlich existiere (Nr. 30 der Entscheidungsgründe) oder ob damit eine materiellrechtliche Bedingung definiert werde (Nr. 18 der Entscheidungsgründe) oder ob der Begriff "anhängige frühere ... Anmeldung" automatisch mit dem Begriff "anhängiges Verfahren" gleichgesetzt werden könne (Nr. 40 der Entscheidungsgründe). Diese Fragen hingen eng mit den im vorliegenden Fall zu beantwortenden Rechtsfragen zusammen.

IX. Der Beschwerdeführer beantragte als Hauptantrag,

1) die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Eingangsstelle anzuweisen, die Teilanmeldung als wirksam eingereichte Teilanmeldung zu behandeln,

If the Board were minded not to find that the Divisional Application has been validly filed, the issue should be referred to the Enlarged Board of Appeal on the basis that a point of law of fundamental importance is involved, for the following reasons:

The possibility of a cost-effective method of pursuing inventions which have not been searched in the international phase is of general interest to European applicants. This is all the more so since international applicants (and those from certain states in Europe) can achieve protection for inventions which are unsearched in the international phase without having to file a parent and a divisional application.

The meaning of "pending earlier European patent application" under Rule 36 EPC is the subject of a reference to the Enlarged Board of Appeal in reference G 1/09. Although the referring decision J 2/08 addresses a slightly different legal point, the decision concerns the same issues as in the present case, namely whether the term "pending" under Rule 36 EPC refers to pending substantive rights (point 13 of the Reasons) or whether it is sufficient that the application exists as such (point 30 of the Reasons) or whether the term defines a condition of a substantive nature (point 18 of the Reasons) or whether the term "pending earlier ... application" can be equated automatically to "pending proceedings" (point 40 of the Reasons). These issues are closely linked to the points of law to be answered in the present case.

IX. The appellant requested as its main request that:

(1) The decision under appeal be set aside and the Receiving Section be ordered to treat the Divisional Application as a validly filed divisional application;

Si la Chambre devait considérer que la demande divisionnaire n'a pas été valablement déposée, la Grande Chambre de recours devrait être saisie au motif qu'une question de droit d'importance fondamentale se pose, et ce pour les raisons suivantes :

Il est de l'intérêt général des demandeurs européens de disposer d'un moyen économique d'effectuer des dépôts pour des inventions qui n'ont pas été couvertes par la recherche pendant la phase internationale. Cela est d'autant plus vrai que les déposants internationaux (et les demandeurs de certains Etats européens) peuvent obtenir une protection pour des inventions n'ayant pas donné lieu à une recherche au cours de la phase internationale, sans avoir à déposer une demande initiale et une demande divisionnaire.

La signification de l'expression "demande de brevet européen antérieure encore en instance" figurant à la règle 36 CBE est examinée par la Grande Chambre de recours dans la saisine G 1/09. Bien que la décision J 2/08 à l'origine de cette saisine traite d'une question de droit légèrement différente, elle porte sur les mêmes questions que la présente affaire, qui sont de savoir si le terme "en instance" à la règle 36 CBE se rapporte à des droits substantiels en instance (point 13 des motifs), s'il suffit que la demande existe en tant que telle (point 30 des motifs), si ce terme définit une condition de fond (point 18 des motifs), ou si l'expression "demande... antérieure encore en instance" peut être assimilée automatiquement à une "procédure en instance" (point 40 des motifs). Ces aspects sont étroitement liés aux questions de droit auxquelles il convient de répondre dans la présente affaire.

IX. Le requérant a demandé à titre de requête principale :

(1) que la décision faisant l'objet du recours soit annulée et qu'il soit ordonné à la section de dépôt de traiter la demande divisionnaire comme une demande divisionnaire valablement déposée ;

sowie hilfsweise,

2) der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfrage vorzulegen:

Kann eine europäische Anmeldung, die aus einer PCT-Anmeldung hervorgegangen ist und für die die Fristen nach Regel 159 EPÜ noch nicht abgelaufen sind, eine "frühere europäische Patentanmeldung" im Sinne von Artikel 76 (1) EPÜ und Regel 36 EPÜ sein?

Entscheidungsgründe

Anzuwendende Rechtsvorschriften

1. Die Kammer stimmt mit dem Beschwerdeführer und der Eingangsstelle darin überein, dass auf die Teilanmeldung und die internationale Anmeldung die Rechtsvorschriften des EPÜ 2000 und seine Ausführungsordnung anzuwenden sind. Sie verweist diesbezüglich auf Artikel 7 (1) Satz 1 und Artikel 8 der Revisionsakte vom 29. November 2000 (Sonderausgabe Nr. 4 zum ABI. EPA 2001, 50), auf Artikel 1 (5) Satz 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 sowie auf Artikel 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen 2000 (Sonderausgabe Nr. 1 zum ABI. EPA 2007, 89).

Die internationale Anmeldung unterliegt außerdem den Bestimmungen des PCT und seiner Ausführungsordnung.

Standpunkte in Bezug auf Regel 36 EPÜ

2. Regel 36 (1) EPÜ in der bei Einreichung der Teilanmeldung geltenden Fassung lautete wie folgt:

"Der Anmelder kann eine Teilanmeldung zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen."

Im vorliegenden Fall ist hauptsächlich zu klären, wie der Begriff "jede anhängige frühere europäische Patentanmeldung" zu verstehen ist. In der angefochtenen Entscheidung wurde ein anderer Standpunkt vertreten als vom Beschwerdeführer.

and as an auxiliary request that:

(2) The following point of law be referred to the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 112(1)(a) EPC:

Where a European application arises from a PCT application, and before the expiry of the time limits under Rule 159 EPC for the application, can the application be an "earlier European patent application" within the meaning of Article 76(1) EPC and Rule 36 EPC?

Reasons for the decision

Applicable provisions

1. The Board agrees with the appellant and the Receiving Section that the provisions of EPC 2000 and its Implementing Regulations apply to the Divisional Application and to the International Application. In this respect the Board refers to Article 7(1), first sentence and Article 8 of the Revision Act of 29 November 2000 (OJ EPO 2001, Special Edition No 4, 50), Article 1(5), first sentence of the Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 and 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, Special Edition No 1, 89).

The International Application is also subject to the provisions of the PCT and its Regulations.

The different opinions with respect to Rule 36 EPC

2. Rule 36(1) EPC as in force when the Divisional Application was filed reads as follows:

"The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application."

In the present case, the main question to be answered is how the term "any pending earlier European patent application" is to be understood. In the appealed decision a different conclusion was reached to that argued for by the appellant.

et à titre de requête subsidiaire :

(2) que la question de droit suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)a) CBE :

Lorsqu'une demande européenne est issue d'une demande au titre du PCT et que les délais prévus à la règle 159 CBE ne sont pas encore arrivés à expiration, cette demande peut-elle constituer une "demande de brevet européen antérieure" au sens de l'article 76(1) CBE et de la règle 36 CBE ?

Motifs de la décision

Dispositions applicables

1. La Chambre est d'accord avec le requérant et la section de dépôt sur le fait que les dispositions de la CBE 2000 et de son règlement d'exécution s'appliquent à la demande divisionnaire et à la demande internationale. A cet égard, la Chambre se réfère à l'article 7(1), première phrase et à l'article 8 de l'acte de révision du 29 novembre 2000 (Edition spéciale n° 4 du JO OEB 2001, 50), à l'article premier (5), première phrase de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001, et 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 (Edition spéciale n° 1 du JO OEB 2007, 89).

La demande internationale est également régie par les dispositions du PCT et de son règlement d'exécution.

Les différents points de vue concernant la règle 36 CBE

2. Le texte de la règle 36(1) CBE en vigueur lors du dépôt de la demande divisionnaire s'énonce comme suit :

"Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance."

Dans la présente affaire, la principale question est de savoir comment il convient de comprendre l'expression "toute demande de brevet européen antérieure encore en instance". Dans la décision contestée, la conclusion diffère de celle défendue par le requérant.

3. Der Beschwerdeführer brachte vor, dass die internationale Anmeldung zumindest zwischen dem internationalen Anmeldedatum und dem letzten Tag der in Regel 159 (1) EPÜ festgelegten Frist anhängig gewesen sei, weil eine internationale Patentanmeldung nach Artikel 11 (3) PCT mit dem internationalen Anmeldedatum in jedem Bestimmungsstaat die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung habe. Da die Frist nach Regel 159 (1) EPÜ im vorliegenden Fall am 23. Juli 2008 abgelaufen sei, sei die Teilanmeldung am 22. Juli 2008 wirksam eingereicht worden.

4. Die angefochtene Entscheidung wurde im Wesentlichen wie folgt begründet:

a) Der Begriff "anhängige frühere europäische Patentanmeldung" in Regel 36 (1) EPÜ impliziere, dass die Stammanmeldung vor dem Europäischen Patentamt anhängig sein müsse.

b) Eine internationale Anmeldung, die den in Regel 159 (1) EPÜ verankerten Erfordernissen für den Eintritt in die regionale Phase nicht genüge, sei nicht vor dem Europäischen Patentamt anhängig und könne daher nicht als eine anhängige frühere europäische Patentanmeldung im Sinne der Regel 36 (1) EPÜ gelten.

Bedeutung des Begriffs "anhängige frühere europäische Anmeldung" in Regel 36 (1) EPÜ

5. Die Kammer stellt fest, dass der Begriff "anhängig" in Regel 36 (1) EPÜ weder im höherrangigen Artikel 76 EPÜ (über die Einreichung von Teilanmeldungen) noch in irgendeiner anderen Bestimmung des Europäischen Patentübereinkommens definiert ist. Auch in der ständigen Rechtsprechung ist der Begriff "anhängige frühere europäische Patentanmeldung" nicht als allgemeines dogmatisches Konzept definiert, sondern nur durch Verweis auf Entscheidungen zu der Frage, ob eine konkrete Anmeldung in einer bestimmten Verfahrenssituation anhängig gewesen ist. In diesem Zusammenhang weist die Kammer darauf hin, dass der Wortlaut von Regel 36 (1) EPÜ mit dem Wortlaut der früheren Regel 25 (1) EPÜ 1973 iden-

3. The appellant submitted that the International Application was at least pending between the international filing date and the last day when the time limit defined in Rule 159(1) EPC expired because, according to Article 11(3) PCT, an international patent application shall have the effect of a regular national application in each designated State as of the international filing date. As the time limit pursuant to Rule 159(1) EPC expired in the present case on 23 July 2008, the Divisional Application was validly filed on 22 July 2008.

4. The reasons in the appealed decision are mainly based on the grounds that:

(a) the term "pending earlier European patent application" in Rule 36(1) EPC includes the requirement that the parent application must be pending before the European Patent Office; and

(b) an international application which has not fulfilled the requirements of Rule 159(1) EPC for entering the regional phase is not pending before the European Patent Office and therefore cannot be considered a pending earlier European patent application pursuant to Rule 36(1) EPC.

The meaning of the term "pending earlier European application" in Rule 36(1) EPC

5. The Board notes that the term "pending" in Rule 36(1) EPC is defined neither in the higher-ranking Article 76 EPC (concerning the filing of divisional applications) nor in any other provision of the European Patent Convention. The established case law also does not provide a definition for the term "pending earlier European patent application" as a general dogmatic concept but only by reference to decisions on specific procedural situations concerning whether or not a particular application was pending. In this regard the Board points out that this wording of Rule 36(1) EPC is identical to the wording of the former Rule 25(1) EPC 1973 and, therefore, the corresponding case law can be taken into account.

3. Le requérant a fait valoir que la demande internationale était en instance au moins entre la date de dépôt international et la date d'expiration du délai défini à la règle 159(1) CBE puisque, aux termes de l'article 11.3) PCT, une demande internationale a, dès la date du dépôt international, les effets d'un dépôt national régulier dans chaque Etat désigné. Comme le délai visé à la règle 159(1) CBE avait expiré le 23 juillet 2008 dans la présente affaire, la demande divisionnaire a été valablement déposée le 22 juillet 2008.

4. La décision contestée est fondée principalement sur les motifs suivants :

a) l'expression "demande de brevet européen antérieure encore en instance" figurant à la règle 36(1) CBE implique que la demande initiale doit être encore en instance devant l'Office européen des brevets ; et

b) une demande internationale qui n'a pas satisfait aux exigences de la règle 159(1) CBE pour l'entrée dans la phase régionale n'est pas en instance devant l'Office européen des brevets et ne peut donc être considérée comme une demande de brevet européen antérieure encore en instance au sens de la règle 36(1)CBE.

Signification de l'expression "demande de brevet européen antérieure encore en instance" figurant à la règle 36(1) CBE

5. La Chambre note que le terme "en instance" figurant à la règle 36(1) CBE n'est défini ni à l'article 76 CBE (relatif au dépôt de demandes divisionnaires), qui est hiérarchiquement supérieur, ni dans aucune autre disposition de la Convention sur le brevet européen. La jurisprudence constante ne donne pas non plus de définition de l'expression "demande de brevet européen antérieure encore en instance" en tant que notion générale absolue, mais seulement par référence à des décisions concernant des situations procédurales spécifiques où s'est posée la question de savoir si une demande particulière était encore en instance. La Chambre souligne à cet égard que le texte en question de la règle 36(1) CBE est identique à celui de l'ancienne

tisch ist und die einschlägige Rechtsprechung daher berücksichtigt werden kann.

6. Die Kammer schließt sich der Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer in J 18/04 an, wonach durch den Begriff "*anhängige frühere europäische Patentanmeldung*" in Regel 25 EPÜ 1973 keine Frist mit einem Anfangs- und einem Endpunkt, zu dem die Anhängigkeit einer Anmeldung beginnt bzw. endet, festgelegt, sondern vielmehr ein materiellrechtliches Erfordernis aufgestellt wird (J 18/04, ABI. EPA 2006, 560, Nrn. 7 und 8 der Entscheidungsgründe). Doch auch wenn der Begriff keine Frist, sondern ein materiellrechtliches Erfordernis begründet, so ist dieses Erfordernis damit noch nicht erschöpfend definiert, seine Bedeutung muss vielmehr im Zusammenhang mit anderen relevanten Verfahrensvorschriften und im Einklang mit den allgemein anerkannten Auslegungsregeln sowie gegebenenfalls im Lichte der höherrangigen Vorschriften des Vertrags über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ausgelegt werden. Bei mangelnder Übereinstimmung zwischen EPÜ und PCT gehen nämlich die Vorschriften des PCT oder seiner Ausführungsordnung vor (Art. 150 (2) Satz 3 EPÜ).

Eine wörtliche Auslegung des Begriffs "*anhängige Anmeldung*" legt ein Verfahren nahe, das vor der zuständigen Behörde eingeleitet wurde und noch nicht abgeschlossen ist. Mindestvoraussetzung ist dann, dass ein Verfahren vor der zuständigen Behörde eingeleitet wurde. Dass kein solches Verfahren eingeleitet wird, wenn die Anmeldung bei einer anderen als der dafür zuständigen Behörde eingereicht wird, scheint offenkundig und bedarf keiner weiteren Erläuterung.

Die Kammer stimmt mit der Eingangsstelle darin überein, dass der Begriff "*anhängige frühere europäische Patentanmeldung*" in Regel 36 (1) EPÜ impliziert, dass die Anmeldung vor dem Europäischen Patentamt als Patenterteilungsbehörde nach dem EPÜ anhängig sein muss. Das ergibt sich aus dem Wort "*europäisch*" und dem Rahmen des EPÜ, in den Regel 36 EPÜ eingebunden ist.

6. The present Board agrees with the statement of the Legal Board of Appeal in decision J 18/04 that the term "*pending earlier European patent application*" in Rule 25 EPC 1973 did not establish a time limit having a point in time at which the pending status of an application begins and ends, but rather stipulates a substantive requirement (J 18/04, OJ EPO 2006, 560, points 7 and 8 of the Reasons). However, even though the term stipulates a substantive requirement and not a time limit, the requirement is still not thereby exhaustively defined and its meaning must be construed in the context of other relevant procedural provisions and in accordance with general accepted rules of interpretation and, if appropriate, in the light of the higher ranking provisions of the Patent Cooperation Treaty (PCT). This is because in the case of conflict, the provisions of the PCT and its Regulations prevail over the provisions of the EPC (Article 150(2), third sentence EPC).

The literal interpretation of the term "*pending application*" indicates a procedure that has been initiated before the competent authority and is not yet completed. Thus, as a minimum requirement, proceedings must have been initiated before the competent authority. It appears to be obvious and needs no further explanation that proceedings are not initiated when an application is filed with an incompetent authority.

The present Board shares the opinion of the Receiving Section that the term "*pending earlier European patent application*" under Rule 36(1) EPC includes the requirement that the application must be pending before the European Patent Office acting as patent granting-authority according to the EPC. This can be deduced from the word "*European*" and the context of the EPC in which Rule 36 EPC is embedded.

règle 25(1) CBE 1973 et que, par conséquent, la jurisprudence correspondante peut entrer en ligne de compte.

6. La Chambre est d'accord avec l'observation formulée par la chambre de recours juridique dans la décision J 18/04, à savoir que l'expression "*demande de brevet européen antérieure encore en instance*" figurant à la règle 25 CBE 1973 établit une condition de fond, et non un délai signalant à quelle date une demande commence à être en instance et quand elle cesse de l'être (J 18/04, JO OEB 2006, 560, points 7 et 8 des motifs). Cependant, même si cette expression établit une condition de fond et non un délai, elle ne donne pas pour autant une définition exhaustive de cette condition, dont la signification doit être interprétée dans le contexte d'autres dispositions de procédure pertinentes et conformément à des règles d'interprétation généralement admises et, si nécessaire, à la lumière des dispositions hiérarchiquement supérieures du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), les dispositions du PCT et de son règlement d'exécution l'emportant sur celles de la CBE en cas de divergence (article 150(2), troisième phrase CBE).

Interprété de manière littérale, le terme "*demande en instance*" désigne une procédure qui a été engagée auprès de l'administration compétente et n'est pas encore achevée. Il faut donc au minimum que la procédure ait été engagée auprès de l'administration compétente. Cela semble évident et il n'est pas besoin de préciser que cette procédure n'est pas engagée si la demande est déposée auprès d'une administration qui n'est pas compétente.

La Chambre partage le point de vue de la section de dépôt selon lequel l'expression "*demande de brevet européen antérieure encore en instance*" figurant à la règle 36(1) CBE implique que la demande doit être encore en instance devant l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration délivrant des brevets conformément à la CBE. Cette conclusion découle du mot "*européen*" et du contexte de la CBE dans lequel s'inscrit la règle 36 CBE.

Mit einer europäischen Patentanmeldung wird die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage der durch das EPÜ geschaffenen Verfahren angestrebt (vgl. Art. 2 (1) EPÜ). Eine europäische Patentanmeldung kann daher grundsätzlich nur eine Anmeldung sein, die vor dem Europäischen Patentamt anhängig ist.

Die Tatsache, dass eine europäische Patentanmeldung nach Artikel 75 (1) b) EPÜ nicht nur beim Europäischen Patentamt, sondern auch bei anderen zuständigen Behörden eingereicht werden kann, ändert nichts an dem rechtlichen Umstand, dass eine bei einer dieser Behörden eingereichte Anmeldung den durch das EPÜ geschaffenen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt unterliegt.

7. Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, dass eine nach den Bestimmungen des PCT eingereichte internationale Anmeldung bei den zuständigen PCT-Behörden (Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde, mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde) anhängig ist und das Europäische Patentamt eine dieser Behörden sein kann. In der internationalen Phase ist das Europäische Patentamt aber nicht als europäische Patenterteilungsbehörde tätig; internationale Anmeldungen mit der Bestimmung EP sind in diesem Stadium keine vorschriftsmäßigen europäischen Patentanmeldungen im Sinne von Regel 36 (1) EPÜ (in der auf "frühere europäische Patentanmeldung[en]" Bezug genommen wird) und daher auch nicht vor dem Europäischen Patentamt, sondern vielmehr vor einer internationalen Behörde nach dem PCT anhängig.

Dies lässt sich auch aus Artikel 11 (3) PCT ableiten, der lautet:

"Jede internationale Anmeldung, die die Erfordernisse der Ziffern i bis iii des Absatzes 1 erfüllt und der ein internationales Anmeldedatum zuerkannt worden ist, hat vorbehaltlich des Artikels 64 Absatz 4 in jedem Bestimmungsstaat die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung mit dem internationalen Anmeldedatum; das internationale Anmeldedatum gilt als das tatsächliche Anmeldedatum in jedem Bestimmungsstaat."

A European patent application is directed towards the grant of a European Patent on the basis of the proceedings according to the Provisions of the EPC (cf. Art. 2(1) EPC). Thus, in principle, only applications pending before the European Patent Office can be European patent applications.

The possibility of filing a European patent application not only with the European Patent Office but also with other competent authorities as stipulated by Article 75(1)(b) EPC does not change the legal fact that an application filed with one of those authorities is the subject of proceedings according to the EPC before the European Patent Office.

7. From the foregoing it can be concluded that an international application filed according to the provisions of the PCT is pending before the competent PCT authorities (Receiving Office, International Searching Authority, International Preliminary Examining Authority), one of which may be the European Patent Office. However, the European Patent Office does not act as European patent granting-authority during the international phase and at this stage international applications designating EP are not regular European patent applications in accordance with Rule 36(1) EPC (which refers to "earlier European patent application[s]") and are, therefore, not pending before the European Patent Office but rather before an International Authority according to the PCT.

This can also be deduced from Article 11(3) PCT which reads as follows:

"Subject to Article 64(4), any international application fulfilling the requirements listed in items (i) to (iii) of paragraph (1) and accorded an international filing date shall have the effect of a regular national application in each designated State as of the international filing date, which date shall be considered to be the actual filing date in each designated State."

Une demande de brevet européen vise la délivrance d'un brevet européen sur la base de la procédure régie par les dispositions de la CBE (cf. article 2(1) CBE). Par conséquent, seules les demandes en instance devant l'Office européen des brevets peuvent en principe être des demandes de brevet européen.

Bien qu'une demande de brevet européen puisse, en vertu de l'article 75(1)(b) CBE, être déposée non seulement auprès de l'Office européen des brevets, mais aussi auprès d'autres autorités compétentes, il n'en demeure pas moins sur le plan juridique qu'une demande déposée auprès de l'une de ces autorités est soumise à la procédure régie par la CBE devant l'Office européen des brevets.

7. On peut conclure de ce qui précède qu'une demande internationale déposée conformément aux dispositions du PCT est en instance auprès des administrations compétentes du PCT (office récepteur, administration chargée de la recherche internationale, administration chargée de l'examen préliminaire international), l'une d'elles pouvant être l'Office européen des brevets. Toutefois, pendant la phase internationale, l'Office européen des brevets n'agit pas en qualité d'administration délivrant des brevets européens et, à ce stade, les demandes internationales désignant EP ne sont pas des demandes de brevet européen régulières au sens de la règle 36(1) CBE (qui mentionne des "demande[s] de brevet européen antérieure[s]") et ne sont donc pas en instance devant l'Office européen des brevets mais plutôt devant une administration internationale au titre du PCT.

C'est ce qui ressort également de l'article 11.3) PCT, qui est libellé comme suit :

"Sous réserve de l'article 64.4), toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'alinéa 1) et à laquelle une date de dépôt international a été accordée a, dès la date du dépôt international, les effets d'un dépôt national régulier dans chaque Etat désigné ; cette date est considérée comme date de dépôt effectif dans chaque Etat désigné."

Wäre eine internationale Anmeldung (mit der Bestimmung EP) ipso facto eine vorschriftsmäßige europäische Patentanmeldung, so wäre die in Artikel 11 (3) PCT enthaltene Rechtsfiktion überflüssig. Eine internationale Anmeldung mit der Bestimmung EP ist also nach Artikel 11 (3) PCT nicht an sich eine europäische Patentanmeldung, sondern hat lediglich die Wirkung einer solchen aufgrund der Rechtsfiktion in Artikel 11 (3) PCT.

Umfang der Rechtsfiktion in Artikel 11 (3) PCT in Verbindung mit anderen Bestimmungen des PCT

8. Es gilt also zu entscheiden, welche Rechtsfolgen sich aus der in Artikel 11 (3) PCT enthaltenen Rechtsfiktion ergeben, wonach eine internationale Anmeldung ab dem internationalen Anmeldedatum die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung hat.

Es ist darauf hinzuweisen, dass Artikel 11 (3) PCT nicht auf die Anhängigkeit einer nationalen Anmeldung abhebt, sondern lediglich auf ihre Rechtswirkung, d. h. den materiellrechtlichen Anspruch auf eine bestimmte Priorität, einen bestimmten Anmeldetag oder eine spezielle Bestimmung. Aus diesem Grund muss er auch den Verweis auf Artikel 64 (4) PCT enthalten, durch den die Gleichsetzung der Unionspriorität mit dem tatsächlichen Anmeldedatum der Anmeldung – für die Zwecke der Bestimmung des Stands der Technik – beschränkt wird.

Nach Auffassung des Beschwerdeführers folgt aus der Rechtsfiktion in Artikel 11 (3) PCT, dass eine internationale Anmeldung als ab dem internationalen Anmeldedatum vor dem Europäischen Patentamt anhängig zu betrachten ist, weil Artikel 11 (3) PCT außer der Bezugnahme auf Artikel 64 (4) PCT keine verfahrensrechtliche Beschränkung enthält.

Die Kammer ist der Ansicht, dass diese Auslegung falsch ist und im Widerspruch zu anderen Bestimmungen des PCT stünde, insbesondere zu Artikel 23 (1) PCT, der eine Aussetzung des nationalen Verfahrens vorsieht; zudem entspricht sie nicht dem allgemeinen Verständnis des Verfahrens nach dem PCT, wie im Folgenden ausgeführt wird.

If an international application (designating EP) were ipso facto a regular European patent application the legal fiction stipulated for by Article 11(3) PCT would not be necessary. Hence, in accordance with Article 11(3) PCT an international application designating EP is not as such a European patent application but only has the effect of such by virtue of the legal fiction contained in Article 11(3) PCT.

Scope of the legal fiction in Article 11(3) PCT in the context of other provisions of the PCT

8. Therefore, it remains to be decided what legal consequences must be drawn from the stipulated legal fiction according to Article 11(3) PCT that an international application shall have the effect of a regular national application as of the international filing date.

It must be noted that the wording of Article 11(3) PCT does not refer to the pendency of a national application but only to the legal effect resulting from a national application, e.g., the substantive rights to a specific priority, filing date or designation. This is the reason why this provision needs to contain the reference to Article 64(4) PCT, this reference acting as a restriction on the equating, for prior art purposes, of the priority date claimed under the Paris Convention with the actual filing date of the application.

The appellant takes the view that the legal fiction of Article 11(3) PCT includes the procedural consequence that an international application is to be regarded as pending before the European Patent Office as from the international filing date because Article 11(3) PCT contains no procedural restriction other than the reference to Article 64(4) PCT.

In the Board's view, this interpretation is incorrect and would contradict other provisions of the PCT, in particular Article 23(1) PCT, which stipulates for a delay of national procedure, and is not in line with the common understanding of the procedure under the PCT, as it will be explained in the following paragraphs.

Si une demande internationale (désignant EP) était automatiquement une demande de brevet européen régulière, la fiction juridique prévue à l'article 11.3) PCT serait inutile. Il s'ensuit que, conformément à l'article 11.3) PCT, une demande internationale désignant EP n'est pas en tant que telle une demande de brevet européen, mais en produit seulement les effets en vertu de la fiction juridique prévue à cet article.

Etendue de la fiction juridique prévue à l'article 11.3) PCT dans le contexte d'autres dispositions du PCT

8. Il reste donc à déterminer quelles conséquences juridiques doivent être tirées de la fiction juridique prévue à l'article 11.3) PCT, selon laquelle une demande internationale a, dès la date du dépôt international, les effets d'un dépôt national régulier.

Il convient de noter que le texte de l'article 11.3) PCT ne mentionne que les effets juridiques découlant d'une demande nationale, par exemple les droits substantiels liés à une priorité spécifique, à une date de dépôt ou à une désignation, et reste muet en ce qui concerne l'existence d'une demande nationale "en instance". C'est la raison pour laquelle cette disposition doit inclure la référence à l'article 64.4) PCT, qui limite la possibilité d'assimiler, aux fins de l'état de la technique, la date de priorité revendiquée selon la Convention de Paris à la date du dépôt effectif de la demande.

Le requérant estime que la fiction juridique prévue à l'article 11.3) PCT implique sur le plan procédural qu'une demande internationale doit être considérée comme étant en instance devant l'Office européen des brevets dès la date du dépôt international, puisque l'article 11.3) PCT n'apporte aucune autre restriction procédurale que la référence à l'article 64.4) PCT.

Selon la Chambre, cette interprétation n'est pas correcte et serait en contradiction avec d'autres dispositions du PCT, en particulier l'article 23.1) PCT, qui prévoit une suspension de la procédure nationale, et elle n'est pas conforme à l'esprit de la procédure au titre du PCT, ainsi qu'il est expliqué dans les paragraphes suivants.

9. Die Kammer bestreitet nicht, dass eine Euro-PCT-Anmeldung während der internationalen und der europäischen Phase dieselbe bleibt. Sie durchläuft jedoch unterschiedliche Verfahren nach dem PCT und nach dem EPÜ. Das Wesen des durch den PCT geschaffenen einheitlichen Einreichungssystems besteht ja gerade darin, dass die internationale Anmeldung in der internationalen Phase den Verfahrensregeln des PCT unterliegt und nicht den (möglicherweise vom PCT abweichenden) nationalen Rechtsvorschriften, die gegebenenfalls anwendbar werden, nachdem die internationale Anmeldung in die nationale oder regionale Phase vor dem zuständigen nationalen oder regionalen Amt eingetreten ist.

Dies ergibt sich auch aus Artikel 150 (2) EPÜ, wo es heißt:

"Internationale Anmeldungen nach dem PCT können Gegenstand von Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sein".

Das Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt kann für eine Euro-PCT-Anmeldung nur eingeleitet werden, indem der PCT-Weg durch einen Antrag nach Artikel 23 (2) PCT verlassen wird oder die in Artikel 22 PCT vorgesehenen Verfahrenshandlungen vorgenommen werden. Im vorliegenden Fall hatte der Beschwerdeführer weder einen solchen Antrag gestellt noch die erforderliche nationale Gebühr (Anmeldegebühr) nach Artikel 22 (1) PCT in Verbindung mit Regel 159 (1) c) EPÜ entrichtet. In der vom Beschwerdeführer angeführten Sache J 17/99 (Nrn. 3 und 5 der Entscheidungsgründe) dagegen hatte der Anmelder einen Antrag auf vorgezogenen Eintritt in die regionale Phase vor dem Europäischen Patentamt gestellt und die entsprechenden Gebühren gezahlt (vgl. oben Sachverhalt und Anträge, Nr. VI und Nr. X, letzter Satz). In jenem Fall war daher durch diesen Antrag das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt als europäischer Patenterteilungsbehörde wirksam eingeleitet worden; die Rechtslage war somit eine andere als in der vorliegenden Sache und kann nicht für die jetzige Entscheidung herangezogen werden.

9. The Board does not dispute that a Euro-PCT application remains the same application through both the international and European phases. However, the application is subjected to different procedures under the PCT and under the EPC. It is the very essence of the unitary filing system drawn up by the PCT that in the international phase the international application is subject to the procedural rules of the PCT and not to those of the national laws (possibly divergent from those of the PCT) which may become applicable once the international application has entered the national or regional phase before the competent national or regional office.

This is also brought out by Article 150(2) EPC, where it is stated:

"International applications filed under the PCT may be the subject of proceedings before the European Patent Office".

The grant-proceedings before the European Patent Office concerning a Euro-PCT application can only be initiated either by a request for abandoning the PCT-route under Article 23(2) PCT or by performing the procedural acts stipulated by Article 22 PCT. In the present case no such request was filed nor was the required national fee (filing fee) according to Article 22(1) PCT in conjunction with Rule 159(1)(c) EPC paid by the appellant. In contrast, in case J 17/99 (points 3 and 5 of the Reasons) referred to by the appellant a request for early entry into the regional phase before the European Patent Office was filed and the necessary fees were paid (cf. above, facts and submissions, point VI and the last sentence of point X). Thus, in that case proceedings before the European Patent Office as European patent granting-authority were validly initiated by this request and, therefore, the legal situation was different to the present application and cannot be taken as a basis for deciding the present case.

9. La Chambre ne conteste pas le fait qu'une demande euro-PCT reste la même demande tout au long des phases internationale et européenne. Cette demande est toutefois régie par des procédures différentes au titre du PCT et de la CBE. Conformément à l'essence même du système de dépôt unitaire établi par le PCT, la demande internationale est soumise, pendant la phase internationale, aux règles de procédure du PCT, et non à celles des lois nationales (qui divergent éventuellement des dispositions du PCT), qui peuvent devenir applicables dès lors que la demande internationale entre dans la phase nationale ou régionale devant l'office national ou régional compétent.

Cela est également mis en évidence par l'article 150(2) CBE, qui est rédigé comme suit :

"Des demandes internationales déposées conformément au PCT peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets".

La procédure de délivrance relative à une demande euro-PCT devant l'Office européen des brevets ne peut être engagée que si l'abandon de la procédure au titre du PCT est requis conformément à l'article 23.2) PCT ou que si les actes de procédure énoncés à l'article 22 PCT sont accomplis. Dans la présente affaire, le requérant n'a pas présenté la requête en question ni acquitté la taxe nationale requise (taxe de dépôt) conformément à l'article 22.1) PCT ensemble la règle 159(1)c) CBE. En revanche, dans l'affaire J 17/99 (points 3 et 5 des motifs) citée par le requérant, l'entrée anticipée dans la phase régionale devant l'Office européen des brevets avait été requise et les taxes prescrites avaient été acquittées (cf. ci-dessus, exposé des faits et conclusions, point VI et dernière phrase du point X). Aussi, dans cette affaire, la procédure devant l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration délivrant des brevets européens avait été valablement engagée par le biais de cette requête. La situation juridique était donc différente de la présente affaire, et elle ne saurait servir de base pour statuer en l'espèce.

10. Die Kammer hat die vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ ("Travaux préparatoires") und die seit Inkrafttreten des EPÜ vorgenommenen Änderungen in den einzelnen Fassungen der Regeln 25 (1) EPÜ 1973 und 36 (1) EPÜ genau studiert. Dabei hat sie jedoch keinen Anhaltspunkt dafür gefunden, dass das Europäische Patentamt oder der Gesetzgeber eine internationale Anmeldung, die nicht in die europäische Phase eingetreten war, jemals als frühere Anmeldung im Sinne der Regel 36 (1) EPÜ bzw. Regel 25 (1) EPÜ 1973 angesehen hätte.

Dementsprechend hieß es in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (A-IV, 1.1.1.1, in der vor April 2010 geltenden Fassung) lediglich:

*"Eine europäische Patentanmeldung kann geteilt werden, wenn sie anhängig ist. Zur Teilung einer europäischen Patentanmeldung reicht der Anmelder eine oder mehrere europäische Teilanmeldungen ein. Es ist unwesentlich, welcher Art die zu teilende europäische Anmeldung, d. h. die Stammanmeldung, ist. Diese kann daher selbst eine frühere Teilanmeldung sein. **Eine Teilanmeldung zu einer Euro-PCT-Anmeldung kann erst eingereicht werden, wenn diese beim EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt anhängig ist, d. h. in die europäische Phase eingetreten ist**" (Unterstreichung durch die Kammer).*

Daraus geht hervor, dass das Europäische Patentamt eine noch nicht in die europäische Phase eingetretene internationale Patentanmeldung nie als anhängige europäische Patentanmeldung im Sinne der Regel 36 (1) EPÜ angesehen hat.

11. Außerdem haben die Vertragsstaaten des PCT viele Jahre lang die Aufnahme von Bestimmungen in den PCT erörtert, die es den Anmeldern ermöglichen würden, während der internationalen Phase einer internationalen Patentanmeldung Teilanmeldungen einzureichen (siehe z. B. WIPO, Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), 5. Sitzung der Arbeitsgruppe für die Reform des PCT

10. The present Board has scrutinised the *travaux préparatoires* concerning the EPC and the amendments to the different versions of Rule 25(1) EPC 1973 and Rule 36(1) EPC respectively since the EPC entered into force. It has, however, not found any indication that the European Patent Office or the respective law maker ever considered an international application which had not entered the European phase to be an earlier application pursuant to Rule 36(1) EPC or Rule 25(1) EPC 1973 respectively.

Accordingly, the EPO Guidelines for Examination (A-IV, 1.1.1.1, version in force before April 2010) simply informed the public that:

*"A European patent application may be divided when it is pending. In order to divide a European application, the applicant files one or more European divisional applications. It is irrelevant what kind of application the European patent application which is divided, i.e. the parent application, is. The parent application could thus itself be an earlier divisional application. **In the case of the parent application being a Euro-PCT application, a divisional application can only be filed once the Euro-PCT application is pending before the EPO acting as a designated or elected Office, i.e. the Euro-PCT application must have entered the European phase.**" (Underlining by the Board).*

From this it appears that the European Patent Office has always considered an international patent application that has not yet entered the European phase not to be a pending European patent application in the sense of Rule 36(1) EPC.

11. It is also the case that the Contracting States of the PCT discussed over many years the introduction of provisions into the PCT which would allow the filing of a divisional application during the international phase of an international patent application (see, e.g., WIPO, Patent Cooperation Treaty (PCT), Working Group on Reform of the Patent Cooperation Treaty, fifth Session, Geneva, November 17 to 21, 2003,

10. La Chambre a examiné les travaux préparatoires relatifs à la CBE ainsi que les modifications apportées respectivement aux différentes versions de la règle 25(1) CBE 1973 et de la règle 36(1) CBE depuis l'entrée en vigueur de la CBE. Elle n'a cependant trouvé aucun élément indiquant que l'Office européen des brevets ou le législateur concerné ait à un quelconque moment envisagé la possibilité qu'une demande internationale qui n'était pas entrée dans la phase européenne constitue une demande antérieure en vertu de la règle 36(1) CBE ou, le cas échéant, de la règle 25(1) CBE 1973.

Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (point A-IV, 1.1.1.1, version telle qu'en vigueur avant avril 2010) se bornaient en conséquence à informer le public que :

*"Une demande de brevet européen en instance peut être divisée. Pour diviser une demande européenne, le demandeur doit déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires européennes. La demande initiale, à savoir la demande de brevet européen divisée, peut être de n'importe quel type. Elle peut donc aussi être elle-même une demande divisionnaire antérieure. **Lorsque la demande initiale est une demande euro-PCT, une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande euro-PCT est en instance auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu, c'est-à-dire si elle est entrée dans la phase européenne.**" (C'est la Chambre qui souligne.)*

Il en ressort que l'Office européen des brevets a toujours considéré qu'une demande internationale qui n'était pas encore entrée dans la phase européenne ne constituait pas une demande de brevet européen en instance au sens de la règle 36(1) CBE.

11. Il est vrai également que les Etats parties au PCT ont discuté pendant de nombreuses années de l'introduction dans le PCT de dispositions qui permettraient le dépôt d'une demande divisionnaire pendant la phase internationale relative à une demande internationale (cf. par exemple OMPI, Traité de coopération en matière de brevets (PCT), Groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de

vom 17. bis 21. November 2003 in Genf, Sitzungscode PCT/R/WG/5/6, unter: www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=18422).

Meeting Code PCT/R/WG/5/6, on internet page http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=18422).

brevets, cinquième session, Genève, 17-21 novembre 2003, code de la réunion : PCT/R/WG/5/6, à l'adresse Internet http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=18422).

Dabei ging es um die Teilung einer internationalen Anmeldung in zwei getrennte internationale Anmeldungen nach dem PCT während der internationalen Phase. Zu unterscheiden ist diese Verfahrenssituation wohlgermerkt von der Frage, ob eine Teilanmeldung nach nationalem Patentrecht eingereicht werden kann, solange sich die Stammanmeldung noch in der internationalen Phase befindet.

These discussions concerned the division of an international application into two different international applications under the PCT during the international phase. It is to be noted that this procedural situation is to be distinguished from the question whether or not the filing of a divisional application under the national patent law is possible when the parent application is still in the international phase.

Ces discussions ont porté sur la division d'une demande internationale en deux demandes internationales différentes au titre du PCT pendant la phase internationale. Il convient d'observer qu'une distinction doit être établie entre cette situation procédurale et la question de savoir si une demande divisionnaire peut ou non être déposée au titre de la loi nationale sur les brevets lorsque la demande initiale se trouve encore dans la phase internationale.

Beachtenswert ist allerdings die Begründung der Arbeitsgruppe für die vorgeschlagene Änderung des PCT unter Nummer 11 des Dokuments:

However, it is to be pointed out that the working group justified the proposed amendment to the PCT in point 11 of this document on the basis that:

Il y a toutefois lieu de souligner que le groupe de travail a justifié la proposition de modification du PCT au point 11 du document susmentionné de la manière suivante :

"Die Einführung eines Verfahrens, das es dem Anmelder ermöglichen würde, eine internationale Anmeldung als Teilanmeldung einer ursprünglichen internationalen Anmeldung ("Teilanmeldung") einzureichen, würde natürlich die Bearbeitung der internationalen Anmeldung aus Sicht des Anmelders in den Fällen stark vereinfachen, in denen die Internationale Recherchenbehörde oder die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde mangelnde Einheitlichkeit feststellt, denn dadurch entfielen die Notwendigkeit, **nach** dem Eintritt in die nationale Phase bei jedem betreffenden Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt einzeln eine (nationale) Teilanmeldung einzureichen" (Unterstreichung durch die Kammer).

"Obviously, the introduction of a procedure allowing the applicant to file an international application as a divisional application of an initial international application ("divisional application") would greatly simplify, from the applicant's perspective, the processing of the international application where the International Searching Authority or the International Preliminary Examining Authority makes a finding of lack of unity of invention, replacing the need to individually file, **after** national phase entry, divisional (national) applications with each designated or elected Office concerned." (Underlining by the Board).

"De toute évidence, l'introduction d'une procédure visant à donner au déposant la possibilité de déposer une demande internationale sous la forme d'une demande divisionnaire d'une demande internationale initiale (ci-après dénommée "demande internationale divisionnaire") simplifierait considérablement, du point de vue du déposant, le traitement de la demande internationale lorsque l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international constate une absence d'unité de l'invention, en supprimant la nécessité de déposer individuellement, **après** l'ouverture de la phase nationale, des demandes divisionnaires (nationales) auprès de chaque office désigné ou élu concerné." (C'est la Chambre qui souligne.)

Die Möglichkeit, in der internationalen Phase einer internationalen Anmeldung eine nationale (regionale) Teilanmeldung einzureichen, wurde offenbar nie in Betracht gezogen. Die obige Argumentation wird unter Nummer 33 des Dokuments wieder aufgegriffen:

Apparently, the possibility of filing a national (regional) divisional application during the international phase of an international application was never considered. The same line of reasoning is repeated in point 33 of this document:

Il semble que la possibilité de déposer une demande divisionnaire nationale (régionale) pendant la phase internationale d'une demande internationale n'ait jamais été envisagée. La même argumentation se retrouve au point 33 dudit document :

"Zwar könnte dieses Ziel erreicht werden, indem die intern geteilte ursprüngliche internationale Anmeldung in die nationale Phase eintritt und anschließend **im Verfahren vor jedem nationalen Amt** gesondert geteilt wird, doch

"While that result could be achieved by proceeding into the national phase with the internally divided initial international application, to be followed by its division separately **during the procedure before each national Office**, it would be

"S'il est vrai que le déposant pourrait obtenir ce résultat en abordant la phase nationale avec une demande internationale initiale divisée sur le plan interne, qui serait ensuite divisée indépendamment **pendant la procédure engagée**

wäre es einfacher, wenn die ursprüngliche internationale Anmeldung von Anfang an in Form getrennter Teilanmeldungen in die nationale Phase eintreten könnte" (Unterstreichung durch die Kammer).

Die beiden zitierten Textstellen lassen erkennen, dass die Arbeitsgruppe der Auffassung war, dass eine nationale (regionale) Teilanmeldung zu einer ursprünglichen internationalen Anmeldung von Rechts wegen nur dann eingereicht werden könne, wenn die internationale Anmeldung Gegenstand eines Verfahrens vor dem nationalen (regionalen) Amt ist. Dies impliziert, dass eine internationale Anmeldung vor dem Eintritt in die nationale (regionale) Phase nicht vor dem nationalen (regionalen) Amt anhängig ist, die Anhängigkeit vor dem nationalen Amt aber eine wichtige Voraussetzung für die Einreichung einer nationalen Teilanmeldung ist.

12. Die Auffassung des Europäischen Patentamts, wonach eine internationale Anmeldung, die nicht in die europäische Phase eingetreten ist, von Rechts wegen nicht vor dem Europäischen Patentamt anhängig ist, wurde durch die ursprüngliche Fassung von Artikel 150 (3) EPÜ 1973 gestützt, die lautete:

"Eine internationale Anmeldung, für die das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird, gilt als europäische Patentanmeldung."

Es versteht sich von selbst, dass das Europäische Patentamt erst als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig werden konnte, nachdem die internationale Anmeldung in die europäische Phase eingetreten war. Artikel 150 (3) EPÜ 1973 wurde jedoch bei der EPÜ-Revision im Jahr 2000 durch den neuen Artikel 153 (2) EPÜ ersetzt, der folgende Fassung hat:

"Eine internationale Anmeldung, für die das Europäische Patentamt Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist und der ein internationaler Anmeldetag zuerkannt worden ist, hat die Wirkung einer vorschriftsmäßigen europäischen Anmeldung (Euro-PCT-Anmeldung)."

simpler to enable the initial international application to proceed into the national phase, from the outset, as separate divisional applications." (Underlining by the Board).

Both cited passages indicate that the working group took the view that as a matter of law a national (regional) divisional application relating to an initial international application can only be filed when the international application is the subject of proceedings before the national (regional) Office. This view includes the perception that an international application is not pending before the national (regional) Office before its entry into the national (regional) phase and that the pendency before the national Office is an important requirement for filing a national divisional application.

12. The European Patent Office's view, namely that as a matter of law an international application which has not entered the European phase is not pending before the European Patent Office, was originally supported by the wording of Article 150(3) EPC 1973, which stated that:

"An international application, for which the European Patent Office acts as designated Office or elected Office, shall be deemed to be a European patent application."

It is self-explanatory that the European Patent Office could only act as designated or elected Office after an international application had entered the European phase. However, the wording of Article 150(3) EPC 1973 was amended by the new Article 153(2) EPC implemented by the Revision 2000 of the EPC, and now reads as follows:

"An international application for which the European Patent Office is a designated or elected Office, and which has been accorded an international date of filing, shall be equivalent to a regular European application (Euro-PCT application)."

devant chaque office national, il serait plus simple de permettre que la demande internationale initiale entre dans la phase nationale, dès le départ, sous la forme de demandes divisionnaires distinctes." (C'est la Chambre qui souligne.)

Les deux passages cités montrent que le groupe de travail était d'avis que, sur le plan juridique, une demande divisionnaire nationale (régionale) relative à une demande internationale initiale ne peut être déposée que lorsque la demande internationale fait l'objet d'une procédure devant l'office national (régional). Ce point de vue implique l'idée qu'une demande internationale n'est pas en instance devant l'office national (régional) avant d'être entrée dans la phase nationale (régionale) et que l'existence d'une demande en instance devant l'office national est une condition importante pour le dépôt d'une demande divisionnaire nationale.

12. La position de l'Office européen des brevets, à savoir que, sur le plan juridique, une demande internationale qui n'est pas entrée dans la phase européenne n'est pas en instance devant l'Office européen des brevets, s'appuyait à l'origine sur le texte de l'article 150(3) CBE 1973, qui est reproduit ci-après :

"Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné ou d'Office élu pour une demande internationale, cette demande est réputée être une demande de brevet européen."

Il est évident que l'Office européen des brevets ne pouvait agir en qualité d'office désigné ou élu qu'après l'entrée d'une demande internationale dans la phase européenne. Le texte de l'article 150(3) CBE 1973 a cependant été modifié par le nouvel article 153(2) CBE, institué lors de la révision de la CBE en 2000, et s'énonce désormais comme suit :

"Une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est office désigné ou élu et à laquelle une date de dépôt internationale a été attribuée a la valeur d'une demande européenne régulière (demande euro-PCT)."

Diese Fassung scheint dem Wortlaut von Artikel 11 (3) PCT besser zu entsprechen, nimmt aber ebenso wenig wie dieser Bezug auf die Anhängigkeit einer Euro-PCT-Anmeldung als europäische Patentanmeldung. Der neue Wortlaut spiegelt lediglich das Ziel des PCT wider, internationale Patentanmeldungen nationalen oder regionalen Anmeldungen gleichzustellen, sofern nicht besondere Vorschriften des PCT eine andere Behandlung vorsehen oder zulassen. Die im PCT verankerte gesetzgeberische Absicht der Gleichbehandlung lässt sich z. B. auch aus Artikel 48 (2) a) PCT ableiten, wo es heißt:

"Jeder Vertragsstaat sieht, soweit er betroffen ist, eine Fristüberschreitung als entschuldigt an, wenn Gründe vorliegen, die nach seinem nationalen Recht zugelassen sind."

Ebendiesem Artikel lässt sich allerdings auch entnehmen, dass eine internationale Anmeldung in der internationalen Phase verfahrenstechnisch potenziell anders behandelt werden kann als eine nationale Anmeldung, denn die internationale Anmeldung kommt nicht in der internationalen Phase, sondern erst nach ihrem Eintritt in die nationale (regionale) Phase in den Genuss einer etwaigen nationalen Bestimmung, die Fristüberschreitungen entschuldigt.

Artikel 48 (2) PCT enthält somit eine Verfahrensbeschränkung, die in Artikel 11 (3) PCT nicht erwähnt ist. Die Behauptung des Beschwerdeführers, die Rechtsfiktion in Artikel 11 (3) PCT schließe die Anwendung von Verfahrensbeschränkungen gemäß anderen Bestimmungen des PCT aus, ist daher nicht richtig.

13. Die Formulierung "... hat ... in jedem Bestimmungsstaat die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung mit dem internationalen Anmeldedatum ..." in Artikel 11 (3) PCT ist eine Rechtsfiktion, die nicht zur Folge hat, dass die Verfahren nach dem PCT zu nationalen Verfahren werden. Die Verfahren in der internationalen Phase nach dem PCT sind im Gegenteil spezielle Verfahren und unterliegen den Bestimmungen des PCT. Verfahren nach nationalem Recht sind während der inter-

The latter wording appears to correspond better to the wording in Article 11(3) PCT but, as with that provision, does not contain any reference to the pendency of a Euro-PCT application as a European patent application. The new wording only reflects the intention of the PCT that an international patent application shall be treated as equal to a national or regional application unless specific provisions of the PCT require or allow a different treatment. The PCT's legislative intent of equal treatment can furthermore be deduced for example from Article 48(2)(a) PCT, which stipulates that:

"Any Contracting State shall, as far as that State is concerned, excuse, for reasons admitted under its national law, any delay in meeting any time limit."

However, this very same article also reflects the existence of a potentially different procedural treatment of an international application in its international phase as compared with a national application, because the benefit of a national provision excusing "any delay in meeting any time limit" cannot be claimed during the international phase but only after the international application has entered the national (regional) phase.

Therefore, Article 48(2) PCT stipulates a procedural restriction not mentioned in Article 11(3) PCT. The appellant's contention that the legal fiction in Article 11(3) excludes the application of procedural restrictions according to other PCT provisions is, therefore, incorrect.

13. The wording in Article 11(3) PCT "... shall have effect of a regular national application in each designated State as of the international filing date..." is a legal fiction which does not lead to the result that the proceedings under the PCT become national ones. On the contrary, the proceedings in the international phase under the PCT are special ones and are governed by the provisions of the PCT. Proceedings under national law are expressly excluded during the international phase of an international

Cette dernière version semble mieux correspondre au texte de l'article 11.3) PCT mais, à l'instar de ce dernier, ne fait pas référence à l'existence d'une demande euro-PCT en instance en tant que demande de brevet européen. Ce nouveau texte ne fait que refléter la finalité du PCT, qui est de traiter à égalité une demande internationale et une demande nationale ou régionale, à moins que des dispositions spécifiques du PCT n'exigent ou ne permettent un traitement différent. L'égalité de traitement visée sur le plan législatif par le PCT peut en outre être déduite par exemple de l'article 48.2)a) PCT, qui dispose ce qui suit :

"Tout Etat contractant doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai."

Toutefois, il ressort également de ce même article qu'en terme de procédure, une demande internationale au cours de la phase internationale est susceptible d'être traitée différemment d'une demande nationale, car le bénéfice d'une disposition juridique nationale excusant "tout retard dans l'observation d'un délai" ne peut être invoqué au cours de la phase internationale, mais seulement après que la demande internationale est entrée dans la phase nationale (régionale).

Par conséquent, l'article 48.2) PCT apporte une restriction d'ordre procédural qui n'est pas mentionnée à l'article 11.3) PCT. L'argument du requérant selon lequel la fiction juridique prévue à l'article 11.3) PCT exclut l'application de restrictions de nature procédurale en vertu d'autres dispositions du PCT n'est donc pas correct.

13. Le texte de l'article 11.3) PCT "... a, dès la date du dépôt international, les effets d'un dépôt national régulier dans chaque Etat désigné ..." est une fiction juridique qui n'a pas pour effet de transformer la procédure au titre du PCT en procédure nationale. Au contraire, la procédure relative à la phase internationale au titre du PCT est une procédure spécifique, régie par les dispositions du PCT. Une procédure au titre d'une loi nationale est expressément exclue pendant la phase internationale d'une

nationalen Phase einer internationalen Anmeldung sogar ausdrücklich ausgeschlossen. Dies ergibt sich aus Artikel 23 (1) PCT ("Aussetzung des nationalen Verfahrens"), der lautet:

"Ein Bestimmungsamt darf die internationale Anmeldung vor dem Ablauf der nach Artikel 22 maßgeblichen Frist nicht prüfen oder bearbeiten."

Artikel 23 (1) PCT beschränkt offenbar die verfahrensrechtliche Wirkung einer internationalen Anmeldung in der internationalen Phase hinsichtlich der Anwendbarkeit des nationalen Rechts und würde somit auch die Rechtswirkung einer internationalen Anmeldung nach Artikel 11 (3) PCT einschränken, wenn dieser im Sinne des Beschwerdeführers ausgelegt würde.

In Bezug auf Artikel 23 (2) PCT, der es jedem Bestimmungsamt gestattet, die Bearbeitung oder Prüfung der internationalen Anmeldung jederzeit aufzunehmen, ist darauf hinzuweisen, dass der dafür erforderliche ausdrückliche Antrag des Anmelders bewirkt, dass die internationale Phase und damit das Verfahren nach dem PCT beendet wird. Ein solcher ausdrücklicher Antrag nach Artikel 23 (2) PCT wurde aber, wie bereits oben unter Nummer 9 ausgeführt, im vorliegenden Fall nicht gestellt und kann auch nicht – wie vom Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung behauptet – allein durch die Einreichung einer Teilanmeldung als gestellt gelten. Eine solche Auslegung entspricht nicht dem Erfordernis eines ausdrücklichen Antrags nach Artikel 23 (2) PCT, und für das Europäische Patentamt wäre nicht erkennbar gewesen, dass der Anmelder für die Anmeldung die regionale Phase einleiten wollte. Somit kann im vorliegenden Fall die Einreichung der Teilanmeldung nicht als Antrag auf Bearbeitung oder Prüfung der internationalen Anmeldung nach Artikel 23 (2) PCT gelten. Da das Erfordernis eines ausdrücklichen Antrags also nicht erfüllt ist, muss auch nicht entschieden werden, welche weiteren Handlungen nach Regel 159 EPÜ vorgenommen werden müssten, um einen vorzeitigen Eintritt in die regionale Phase zu bewirken (zu möglicherweise abweichenden Ansichten vgl. *Singer/Stauder (Hesper)*, EPÜ, 5. Auflage, Art. 153, Rdnrn. 78 bis 80).

application. This can be deduced from Article 23(1) PCT (the article being headed "Delaying of National Procedure"), wherein it is stated that:

"No designated Office shall process or examine the international application prior to the expiration of the applicable time limit under Article 22."

Apparently, Article 23(1) PCT restricts the procedural effect of an international application in the international phase, as regards the applicability of national law, and thereby also limits the legal effect of the international application stipulated for by Article 11(3) PCT if this provision were to be interpreted in the way claimed by the appellant.

Insofar as paragraph 2 of Article 23 PCT allows any designated Office to process or examine an international application at any time, it must be noted that the required express request of the applicant to proceed in this way has the effect that the international phase, and thus the proceedings under the PCT, are terminated. As already stated under point 9 above, in the present case such an express request under Article 23(2) PCT had not been filed and cannot be regarded as implicit from the mere filing of the Divisional Application, as the appellant argued during the oral proceedings. Such an interpretation does not comply with the requirement of an express request according to Article 23(2) PCT and for the European Patent Office it would not have been clear that the appellant intended the application to enter the regional phase. Thus, in the present case, the filing of the divisional application cannot be construed as a request under Article 23(2) PCT to process or examine the international application. As in the present case this requirement of an express request was not met it does not have to be decided what further acts under Rule 159 EPC have to be performed to initiate an earlier entry in the regional phase (cf. with respect to possible different views: *Singer/Stauder (Hesper)*, EPC, 5th ed., Art. 153 notes 78 to 80).

demande internationale. Telle est la conclusion qui peut être déduite de l'article 23.1) PCT (intitulé "Suspension de la procédure nationale"), qui dispose ce qui suit :

"Aucun office désigné ne traite ni n'examine la demande internationale avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22."

Apparemment, l'article 23.1) PCT limite les effets d'ordre procédural qu'une demande internationale produit pendant la phase internationale eu égard à l'applicabilité d'une loi nationale, et réduirait par conséquent aussi les effets juridiques de la demande internationale visés à l'article 11.3) PCT si cette disposition était interprétée de la manière invoquée par le requérant.

Dans la mesure où le paragraphe 2 de l'article 23 PCT permet à tout office désigné de traiter ou d'examiner à tout instant une demande internationale, force est de constater que si le déposant présente une requête expresse en ce sens, ainsi qu'il est exigé, la phase internationale et, partant, la procédure au titre du PCT sont closes. Comme déjà indiqué au point 9 ci-dessus, une telle requête expresse en vertu de l'article 23.2) PCT n'a pas été présentée en l'espèce et ne saurait être considérée comme découlant de façon implicite du simple dépôt de la demande divisionnaire, comme le requérant l'a fait valoir lors de la procédure orale. Une telle interprétation n'est pas conforme à l'exigence concernant la présentation d'une requête expresse conformément à l'article 23.2) PCT, et l'Office européen des brevets n'aurait pu déduire que le requérant souhaitait que la demande entre dans la phase régionale. En l'espèce, le dépôt de la demande divisionnaire ne peut donc être assimilé à une requête en traitement ou en examen de la demande internationale conformément à l'article 23.2) PCT. Comme il n'a pas été satisfait en l'occurrence à l'exigence concernant la présentation d'une requête expresse, il n'est pas nécessaire de décider quels autres actes doivent être accomplis conformément à la règle 159 CBE pour permettre l'entrée anticipée dans la phase régionale (concernant les différents points de vue possibles, cf. *Singer/Stauder (Hesper)*, CBE, 5ème édition, Article 153, notes 78 à 80).

Dass es sich beim internationalen und beim regionalen Verfahren um zwei getrennte Verfahren handelt, geht aus Artikel 150 (2) EPÜ hervor:

"Internationale Anmeldungen nach dem PCT können Gegenstand von Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sein."

Nach Ansicht der Kammer ist daher die Unterscheidung zwischen der Anhängigkeit einer internationalen Anmeldung im Verfahren der internationalen Phase und der im Verfahren der regionalen Phase sowohl nach dem EPÜ als auch nach dem PCT gerechtfertigt. Für eine internationale Patentanmeldung mit der Bestimmung EP wird das Verfahren vor den PCT-Behörden mit dem Anmeldedatum und das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt erst mit dem Tag eingeleitet, an dem die in Artikel 22 (1) PCT festgelegten Erfordernisse für den Eintritt in die regionale Phase erfüllt sind.

14. Daher ist die Begründung der Eingangsstelle vollkommen richtig, dass sich der Begriff "anhängige frühere europäische Patentanmeldung" auf Verfahren bezieht, die vor dem Europäischen Patentamt als derjenigen Behörde anhängig sind, die für die Entscheidung über die frühere Anmeldung nach dem EPÜ zuständig ist. Der verfahrensrechtliche Begriff "Anhängigkeit" im Sinne von Regel 36 EPÜ impliziert, dass das Europäische Patentamt für die Entscheidung über den Erteilungsantrag zuständig geworden ist.

15. Eine weitere Beschränkung für die Einreichung einer Teilanmeldung zu einer internationalen Anmeldung nach Regel 36 EPÜ ergibt sich aus Artikel 23 (1) PCT. Wie bereits oben unter Nummer 13 erläutert, ist das Europäische Patentamt nach Artikel 23 (1) PCT in der internationalen Phase nicht befugt, die internationale Anmeldung im Hinblick auf die Patentierbarkeit des darin beanspruchten Gegenstands oder auf verfahrensrechtliche Erfordernisse nach dem EPÜ zu bearbeiten und zu prüfen. Das Europäische Patentamt wird als europäische Patenterteilungsbehörde erst zuständig, wenn die Voraussetzungen für den Eintritt in die europäische Phase nach Artikel 22 (1) PCT erfüllt sind

The wording of Article 150(2) EPC also reflects the separate nature of international and regional proceedings, where it is stated:

"International applications filed under the PCT may be the subject of proceedings before the European Patent Office".

In the Board's view the distinction between pending proceedings during the international phase and those during the regional phase of an international patent application is therefore justified by the EPC as well as the PCT. As regards an international patent application designating EP, proceedings before the PCT authorities are initiated as from the filing date and proceedings before the European Patent Office only as from the day on which the requirements for entering the regional phase prescribed by Article 22(1) PCT have been fulfilled.

14. The reasoning of the Receiving Section that the term "pending earlier European patent application" refers to proceedings pending before the European Patent Office as the competent authority to decide on the earlier application under the EPC is, therefore, absolutely correct. The procedural term "pendency" in the sense of Rule 36 EPC implies that the European Patent Office has become competent to decide on the request for grant.

15. A further restriction for filing a divisional application relating to an international application under Rule 36 EPC derives from Article 23(1) PCT. As already explained in point 13 above, according to Article 23(1) PCT the European Patent Office has no competence during the international phase of an international application to proceed and examine an application under the provisions of the EPC with respect to the patentability of the subject matter claimed by the international application or with respect to procedural requirements. The European Patent Office only becomes competent as European patent granting-authority when the requirements for the entry into the European phase

La spécificité de la procédure internationale, d'une part, et de la procédure régionale, d'autre part, ressort également du texte de l'article 150(2) CBE, qui dispose que :

"Des demandes internationales déposées conformément au PCT peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets".

La Chambre estime que la distinction entre une procédure en instance pendant la phase internationale et une procédure en instance pendant la phase régionale d'une demande internationale est donc justifiée par la CBE comme par le PCT. S'agissant d'une demande internationale désignant EP, la procédure devant les administrations du PCT est engagée dès la date du dépôt, alors que la procédure devant l'Office européen des brevets ne commence qu'à compter de la date à laquelle il a été satisfait aux exigences prescrites à l'article 22.1) PCT pour l'entrée dans la phase régionale.

14. C'est donc à juste titre que la section de dépôt a fait valoir que l'expression "demande de brevet européen antérieure encore en instance" se rapportait à la procédure en instance devant l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration compétente pour statuer sur la demande antérieure conformément à la CBE. Le terme de procédure "encore en instance", figurant à la règle 36 CBE, implique que l'Office européen des brevets est désormais compétent pour statuer sur la requête en délivrance.

15. Une autre restriction concernant le dépôt d'une demande divisionnaire issue d'une demande internationale au titre de la règle 36 CBE découle de l'article 23.1) PCT. Comme cela a déjà été expliqué au point 13 ci-dessus, il résulte de l'article 23.1) PCT que l'Office européen des brevets n'est pas compétent pendant la phase internationale d'une demande internationale pour traiter et examiner une demande conformément aux dispositions de la CBE eu égard à la brevetabilité de l'objet revendiqué par la demande internationale ou aux exigences d'ordre procédural. L'Office européen des brevets ne devient compétent en tant qu'administration délivrant des brevets européens que lorsque les

oder die internationale Phase der internationalen Anmeldung durch einen ausdrücklichen Antrag auf Eintritt in die europäische Phase nach Artikel 22 (2) PCT beendet wurde. Zu beachten ist, dass die Frist von 30 Monaten nach Artikel 22 (1) PCT durch Regel 159 (1) EPÜ auf 31 Monate verlängert wird. Das Verbot, die Euro-PCT-Anmeldung in der internationalen Phase zu bearbeiten und zu prüfen, hat eine direkte verfahrensrechtliche Auswirkung auf die erforderliche Prüfung der beim Europäischen Patentamt eingereichten Teilanmeldung, wie im Folgenden erläutert wird.

16. Wird eine Teilanmeldung nach Regel 36 (1) EPÜ eingereicht, so hat die Eingangsstelle des Europäischen Patentamts unmittelbar nach deren Eingang zu prüfen, ob ihr ein Anmeldetag zuerkannt werden kann. Diese Prüfung impliziert eine Entscheidung über den Verfahrensstand der früheren europäischen Anmeldung. Ist die frühere Anmeldung eine internationale Anmeldung, die sich noch in der internationalen Phase befindet, so kann die Eingangsstelle diese (implizite) Entscheidung über die internationale Anmeldung nicht treffen, weil das Bestimmungsamt nach Artikel 23 (1) PCT nicht befugt ist, die internationale Anmeldung in dieser Phase zu prüfen. Aus dem PCT folgt also, dass Regel 36 (1) EPÜ dahingehend auszulegen ist, dass der Begriff "anhängige frühere europäische Patentanmeldung" eine Anmeldung bezeichnet, die vor dem Europäischen Patentamt als zuständiger Behörde nach dem EPÜ anhängig ist. Diese Auslegung ergibt sich aus dem Wort "europäisch" und steht im Einklang mit der durch Artikel 23 (1) PCT beschränkten Rechtsfiktion in Artikel 11 (3) PCT.

In Zusammenfassung der vorstehenden Argumente und Schlussfolgerungen bestätigt die Kammer die Feststellung der Eingangsstelle, dass ausgehend von den Bestimmungen des PCT und des EPÜ eine Euro-PCT-Anmeldung, die nicht in die europäische Phase eingetreten ist, keine anhängige frühere europäische Anmeldung im Sinne von Regel 36 (1) EPÜ ist.

according to Article 22(1) PCT are fulfilled or an express request for entry into the European phase pursuant to Article 22(2) PCT has terminated the international phase of an international application. It must be noted that the time limit of 30 months according to Article 22(1) PCT is extended to 31 months by virtue of Rule 159(1) EPC. The prohibition on proceeding and examining the Euro-PCT application during the international phase has a direct procedural effect as regards the required examination of the related divisional application filed with the European Patent Office, as explained in the following paragraph.

16. The filing of a divisional application under Rule 36(1) EPC requires that the Receiving Section of the European Patent Office examines, immediately after the filing, whether or not a filing date can be accorded to the divisional application. This examination includes a decision on the procedural status of the earlier European application. If the earlier application is an international one which is still in the international phase, the Receiving Section cannot take such a (implicit) decision on the international application because Article 23(1) PCT forbids a designated Office from examining the international application during this phase. Therefore, it appears from the PCT that Rule 36(1) EPC must be construed in the sense that the term "pending earlier European patent application" refers to an application pending before the European Patent Office as competent EPC authority. This interpretation follows from the term "European" and is consistent with the legal fiction in Article 11(3) PCT being restricted by Article 23(1) PCT.

Summing up the above arguments and conclusions, the present Board confirms the statement of the Receiving Section that, on the basis of the provisions of the PCT and EPC, a Euro-PCT-application not having entered the European phase is not a pending earlier European application in the sense of Rule 36(1) EPC.

exigences visées à l'article 22.1) PCT pour l'entrée dans la phase européenne sont remplies ou que l'entrée dans la phase européenne a été expressément requise conformément à l'article 22.2) PCT, et qu'il est mis ainsi un terme à la phase internationale d'une demande internationale. Il convient d'observer que le délai de 30 mois prévu à l'article 22.1) PCT est porté à 31 mois en vertu de la règle 159(1) CBE. L'interdiction de traiter et d'examiner la demande euro-PCT pendant la phase internationale a des effets directs, d'ordre procédural, sur l'examen requis de la demande divisionnaire correspondante déposée auprès de l'Office européen des brevets, ainsi qu'il est expliqué dans le paragraphe suivant.

16. Lorsqu'une demande divisionnaire est déposée conformément à la règle 36(1) CBE, la section de dépôt de l'Office européen des brevets est tenue d'examiner dès sa réception si une date de dépôt peut lui être accordée. Aux fins de cet examen, elle doit statuer sur la situation procédurale de la demande européenne antérieure. Si la demande antérieure est un dépôt international qui se trouve encore dans la phase internationale, la section de dépôt ne peut prendre cette décision (implicite) sur la demande internationale, étant donné que l'article 23.1) PCT interdit à un office désigné d'examiner la demande internationale au cours de cette phase. Il découle donc du PCT que la règle 36(1) CBE doit être interprétée en ce sens que l'expression "demande de brevet européen antérieure encore en instance" désigne une demande encore en instance auprès de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration compétente au titre de la CBE. Une telle interprétation découle de l'adjectif "européen" et s'inscrit dans la logique de la fiction juridique prévue à l'article 11.3) PCT et limitée par l'article 23.1) PCT.

Résumant les arguments et conclusions ci-dessus, la Chambre confirme la constatation de la section de dépôt, selon laquelle, sur la base des dispositions du PCT et de la CBE, une demande euro-PCT qui n'est pas entrée dans la phase européenne n'est pas une demande européenne antérieure encore en instance au sens de la règle 36(1) CBE.

Erörterung der weiteren Argumente des Beschwerdeführers in Bezug auf den Begriff "anhängige frühere europäische Anmeldung" und sein Recht auf Einreichung einer Teilanmeldung

17. Die Schlussfolgerung des Beschwerdeführers, dass die Mitteilung des Europäischen Patentamts, in der es seiner internationalen Anmeldung mit der Bestimmung EP eine europäische Anmelde­nummer zugewiesen habe, belege, dass die frühere Anmeldung eine anhängige europäische Anmeldung sei, ist falsch, denn die Zuweisung einer Anmelde­nummer ist lediglich ein Verwaltungsakt, der dem Europäischen Patentamt die Bearbeitung der eingehenden Dokumente erleichtert. Eine solche, rein verwaltungstechnische Handlung kann nicht zur Auslegung des Begriffs "anhängige frühere europäische Patentanmeldung" in Regel 36 (1) EPÜ herangezogen werden.

18. Es trifft ferner zu, dass das Europäische Patentamt eine Mitteilung in Bezug auf die frühere Anmeldung erlassen hat, in der es heißt:

"Die oben genannte europäische Patentanmeldung gilt als zurückgenommen."

Doch obwohl die Verwendung des Begriffs "europäische Patentanmeldung" in dieser Mitteilung dem Wortlaut von Regel 160 (1) EPÜ entspricht, ist die Erklärung, dass die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, keine rechtsbegründende, sondern nur eine feststellende Verfahrenshandlung, die besagt, dass kein Verfahren vor dem Europäischen Patentamt anhängig ist. Mit dieser Erklärung wurde für die internationale Anmeldung nicht das in Regel 36 (1) EPÜ geforderte Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt eingeleitet, sondern vielmehr klargestellt, dass die internationale Anmeldung nicht nach dem EPÜ bearbeitet wird, und dem Anmelder lediglich mitgeteilt, dass die internationale Anmeldung nicht vor dem Europäischen Patentamt anhängig geworden ist und somit auch nicht als europäische Patentanmeldung weiterbearbeitet wird.

Discussion of appellant's further arguments relating to the term "earlier pending European application" and its right to file a divisional application

17. The appellant's conclusion that the European Patent Office's communication, which allocated a European application number to its International Application designating EP, makes it clear that the earlier application was a pending European application is incorrect because the allocation of such an application number is simply an administrative act to make it easier for the European Patent Office to handle any incoming documents. Such a purely administrative act cannot be taken as a basis for interpretation of the term "pending earlier European patent application" in Rule 36(1) EPC.

18. Furthermore, it is true that the European Patent Office issued a communication in relation to the earlier application indicating:

"The European patent application cited above is deemed to be withdrawn".

However, even if the use of the term "European patent application" in that statement corresponds to the wording in Rule 160(1) EPC, the statement that the European patent application was deemed to be withdrawn was not a constitutive procedural act but only a declaratory one with respect to the non-pendency of the proceedings before the European Patent Office. Such a statement did not initiate grant proceedings before the European Patent Office as is required by Rule 36(1) EPC for the International Application but made it clear that the International Application was not being proceeded with under the EPC and only informed the applicant that the International Application had not become pending before the European Patent Office to be further prosecuted as a European patent application.

Examen des autres arguments invoqués par le requérant au sujet de l'expression "demande européenne antérieure encore en instance" et de son droit de déposer une demande divisionnaire

17. Le requérant a conclu à tort que l'existence d'une demande européenne en instance correspondant à la demande antérieure découlait à l'évidence de la notification de l'Office européen des brevets dans laquelle un numéro de demande européenne avait été attribué à la demande internationale désignant EP, étant donné que l'attribution d'un tel numéro est une simple mesure administrative destinée à faciliter le traitement, par l'Office européen des brevets, des documents reçus. L'expression "demande de brevet européen antérieure encore en instance" figurant à la règle 36(1) CBE ne saurait être interprétée sur la base de cette mesure purement administrative.

18. De plus, il est exact que l'Office européen des brevets a envoyé une notification concernant la demande antérieure, indiquant :

"La demande de brevet européen susmentionnée est réputée retirée".

Même si l'emploi du terme "demande de brevet européen" dans cette notification est conforme au texte de la règle 160(1) CBE, l'indication selon laquelle la demande de brevet européen est réputée retirée n'était pas un acte de procédure constitutif, mais seulement un acte déclaratif indiquant qu'il n'y avait pas de procédure en instance devant l'Office européen des brevets. Une telle déclaration n'a pas entraîné l'ouverture d'une procédure de délivrance devant l'Office européen des brevets, comme l'exige la règle 36(1) CBE pour la demande internationale, mais elle a clarifié le fait que la demande internationale n'était pas instruite au titre de la CBE, et a seulement informé le demandeur que la demande internationale n'avait pas acquis la qualité de demande en instance devant l'Office européen des brevets aux fins d'être instruite en tant que demande de brevet européen.

19. Die Kammer weist ferner darauf hin, dass im PCT kein Anspruch auf Einreichung einer Teilanmeldung oder Weiterverfolgung nicht recherchierter Gegenstände in der regionalen Phase vorgesehen ist.

Der Verweis des Beschwerdeführers auf das amerikanische und das britische Patentrecht und -verfahren bietet keine geeignete Grundlage für die Auslegung der Regel 36 (1) EPÜ.

Das Vorbringen des Beschwerdeführers zur Wirtschaftlichkeit und zur Gleichbehandlung bezieht sich auf die internationale Anmeldung als solche und kann bestenfalls dazu dienen, die Beschränkung der internationalen Anmeldung auf im internationalen Recherchenbericht behandelte Gegenstände infrage zu stellen.

Wenn die Erfordernisse der Regel 36 EPÜ nicht erfüllt sind, kann der Anspruch auf Einreichung einer Teilanmeldung nicht mit Argumenten der Wirtschaftlichkeit und der Gleichbehandlung begründet oder durch Verweis auf die verfahrensrechtlichen Möglichkeiten in anderen nationalen Rechtssystemen gerechtfertigt werden.

Vorlage an die Große Beschwerdekammer

20. Was den Antrag des Beschwerdeführers auf Vorlage einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung an die Große Beschwerdekammer betrifft, so hat die Kammer vorstehend dargelegt, dass sich die Antwort auf diese Frage direkt und eindeutig aus den Vorschriften des EPÜ und des PCT ableiten lässt. Die Tatsache, dass Regel 36 (1) EPÜ im Lichte der Bestimmungen des PCT ausgelegt werden muss, schränkt nicht die Entscheidungskompetenz der Kammer in dieser Frage ein und bedeutet nicht, dass die Frage eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erfordert. Insofern entspricht der vorliegende Fall nicht der Rechtslage, die zur Befassung der Großen Beschwerdekammer in G 1/09 geführt hat. Der Kammer sind zudem keine gegenteiligen Entscheidungen zu dieser Rechtsfrage bekannt, die im Hinblick auf die Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung (im Sinne von Art. 112 (1) EPÜ) eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer rechtfertigen würden.

19. Furthermore, the Board points out that the PCT does not provide a right to file a divisional application or to proceed with unsearched matter during the regional phase.

In addition, the appellant's reference to American and British patent law and procedure is not an appropriate basis for interpreting Rule 36(1) EPC.

The appellant's submissions concerning cost effectiveness and equal treatment relate to the International Application as such and are arguments which at best could be used to question the restriction of the International Application to subject matter which was dealt with in the international search report.

Consequently, if the requirements according to Rule 36 EPC are not fulfilled, a right to file a divisional application cannot be based on arguments of cost effectiveness and non-discrimination or be justified by reference to the procedural possibilities which are provided by national foreign law.

Referral to the Enlarged Board of Appeal

20. As regards the appellant's request for referral of a point of law of fundamental importance, the Board has explained in the above paragraphs how the answer to this question can be deduced directly and unequivocally from the provisions of the EPC and PCT. The necessity to interpret Rule 36(1) EPC in the light of the provisions of the PCT does not limit the Board's competence to decide itself on this question and does not mean that this question requires a decision of the Enlarged Board of Appeal. Therefore, the situation in the present case does not correspond to the situation which led to the reference of a legal question to the Enlarged Board of Appeal in case G 1/09. Furthermore, the Board does not know of any decisions which run contrary to the present Board's conclusions and which would necessitate a ruling by the Enlarged Board of Appeal with a view to ensuring uniform application of the law (Article 112(1) EPC).

19. La Chambre souligne également que le PCT ne confère pas le droit de déposer une demande divisionnaire ou d'instruire pendant la phase régionale un objet qui n'a pas donné lieu à une recherche.

Par ailleurs, la règle 36(1) CBE ne saurait être interprétée sur la base du droit des brevets et de la procédure aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, comme l'a mentionné le requérant.

Les moyens invoqués par le requérant au sujet des économies de coûts et de l'égalité de traitement concernent la demande internationale proprement dite et pourraient au mieux être utilisés pour remettre en cause la limitation de la demande internationale à un objet traité dans le rapport de recherche internationale.

Par conséquent, s'il n'est pas satisfait aux exigences visées à l'article 36 CBE, le droit de déposer une demande divisionnaire ne peut s'appuyer sur des arguments liés aux économies de coûts et à l'égalité de traitement, ni se justifier en invoquant les possibilités offertes, sur le plan de la procédure, par la loi nationale d'autres pays.

Saisine de la Grande Chambre de recours

20. En ce qui concerne la requête en saisine de la Grande Chambre de recours au sujet d'une question de droit d'importance fondamentale, la Chambre a expliqué dans les paragraphes précédents comment les dispositions de la CBE et du PCT permettent de répondre directement et sans ambiguïté à cette question. La nécessité d'interpréter la règle 36(1) CBE à la lumière des dispositions du PCT ne limite pas la compétence de la Chambre à trancher elle-même cette question et ne signifie pas que cette question exige une décision de la Grande Chambre de recours. Par conséquent, la situation dans la présente affaire ne correspond pas à celle qui a conduit à la saisine de la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 1/09. De plus, la Chambre n'a connaissance d'aucune décision qui contredirait les conclusions qu'elle tire dans la présente décision et qui nécessiterait un avis de la Grande Chambre de recours afin d'assurer une application uniforme du droit (article 112(1) CBE).

21. Die Kammer gelangt daher zu dem Schluss, dass weder dem Antrag auf Behandlung der Teilanmeldung als wirksam eingereichte Teilanmeldung noch dem Antrag auf Vorlage einer Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer stattgegeben werden kann.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag auf Vorlage einer Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer wird abgelehnt.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

21. In summary, neither the request for treating the Divisional Application as a validly filed divisional application nor the request for referral of a point of law to the Enlarged Board of Appeal is allowable.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The request to refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal is refused.
2. The appeal is dismissed.

21. En résumé, il ne peut être fait droit ni à la requête visant à considérer la demande divisionnaire comme une demande divisionnaire valablement déposée, ni à la requête en saisine de la Grande Chambre de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La requête visant à soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours est rejetée.
2. Le recours est rejeté.