

**Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.01 vom 7. Februar 2019
T 318/14**

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. Lindner

Mitglieder: T. Sommerfeld
L. Bühler

Anmelder:

Société des Produits Nestlé S.A.

Stichwort:

Doppelpatentierung

Relevante Rechtsnormen:

Art. 54 (2), 54 (3), 60 (1), 63 (1), 64 (1), 67 (1), 67 (2), 76 (1), 89, 97 (2), 125, 139 (3) EPÜ
Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (1969):
Art. 31 (2) a), 31 (2) b), 31 (3) a), 31 (3) b), 32

Schlagwort: Vorlage an die Große Beschwerdekammer - (bejaht)

Orientierungssatz:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Kann eine europäische Patentanmeldung nach Artikel 97 (2) EPÜ zurückgewiesen werden, wenn sie denselben Gegenstand beansprucht wie ein demselben Anmelder erteiltes europäisches Patent, das nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) und (3) EPÜ gehört?

2.1 Wenn die erste Frage bejaht wird, welches sind dann die Bedingungen für eine solche Zurückweisung, und gelten unterschiedliche Bedingungen je nachdem, ob die zu prüfende europäische Patentanmeldung

a) am Anmeldetag oder

b) als europäische Teilanmeldung (Artikel 76 (1) EPÜ) zu oder

c) unter Inanspruchnahme der Priorität (Artikel 88 EPÜ) einer europäischen Patentanmeldung eingereicht wurde, auf deren Grundlage demselben Anmelder ein europäisches Patent erteilt wurde?

2.2 Hat insbesondere im letztgenannten Fall ein Anmelder ein legitimes

**Interlocutory Decision of Technical Board of Appeal 3.3.01 dated 7 February 2019
T 318/14**

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: A. Lindner

Members: T. Sommerfeld
L. Bühler

Applicant:

Société des Produits Nestlé S.A.

Headword:

Double patenting

Relevant legal provisions:

EPC Art. 54(2), 54(3), 60(1), 63(1), 64(1), 67(1), 67(2), 76(1), 89, 97(2), 125, 139(3)
Vienna Convention on the Law of Treaties (1969): Art. 31(2)(a), 31(2)(b), 31(3)(a), 31(3)(b), 32

Keyword: Referral to the Enlarged Board of Appeal - (yes)

Catchword:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Can a European patent application be refused under Article 97(2) EPC if it claims the same subject-matter as a European patent which was granted to the same applicant and does not form part of the state of the art pursuant to Article 54(2) and (3) EPC?

2.1 If the answer to the first question is yes, what are the conditions for such a refusal, and are different conditions to be applied depending on whether the European patent application under examination was filed

(a) on the same date as, or

(b) as a European divisional application (Article 76(1) EPC) in respect of, or

(c) claiming the priority (Article 88 EPC) in respect of a European patent application on the basis of which a European patent was granted to the same applicant?

2.2 In particular, in the last of these cases, does an applicant have a

**Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.3.01 en date du 7 février 2019
T 318/14**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : A. Lindner

Membres : T. Sommerfeld
L. Bühler

Demandeur :

Société des Produits Nestlé S.A.

Référence :

Double protection par brevet

Dispositions juridiques pertinentes :

Articles 54(2), 54(3), 60(1), 63(1), 64(1), 67(1), 67(2), 76(1), 89, 97(2), 125 et 139(3) CBE
Articles 31(2)a), 31(2)b), 31(3)a), 31(3)b) et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969)

Mot-clé : Saisine de la Grande Chambre de recours - (oui)

Exergue :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours :

1. Une demande de brevet européen peut-elle être rejetée au titre de l'article 97(2) CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen qui a été délivré au même demandeur et n'est pas compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) et (3) CBE ?

2.1 S'il est répondu par l'affirmative à la première question, quelles sont les conditions d'un tel rejet et faut-il appliquer des conditions différentes suivant que la demande de brevet européen faisant l'objet de l'examen :

a) a été déposée à la même date qu'une demande de brevet européen sur la base de laquelle un brevet européen a été délivré au même demandeur,

b) a été déposée en tant que demande divisionnaire européenne (article 76(1) CBE) relative à une telle demande, ou

c) revendique la priorité d'une telle demande (article 88 CBE) ?

2.2 En particulier, dans ce dernier cas, un demandeur a-t-il un intérêt légitime à

Interesse an der Erteilung eines Patents auf die (spätere) europäische Patentanmeldung, weil nach Artikel 63 (1) EPÜ der Anmeldetag und nicht der Prioritätstag maßgeblich für die Berechnung der Laufzeit des europäischen Patents ist?

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 10718590.2, der eine als WO 2010/130661 veröffentlichte internationale Anmeldung zugrunde lag, nach Artikel 97 (2) EPÜ "in Verbindung mit Artikel 125 EPÜ" zurückzuweisen.

II. Die Prüfungsabteilung befand, dass Anspruch 1 des einzigen Antrags auf einen Gegenstand gerichtet sei, der "zu 100 % identisch" mit dem Gegenstand des europäischen Patents Nr. 2 251 021 sei, das auf die europäische Patentanmeldung Nr. 09159932.4, der Prioritätsanmeldung zu der vorliegenden Anmeldung, erteilt wurde. Dies verstöße gegen den in den Entscheidungen G 1/05 und G 1/06 herangezogenen Grundsatz des Doppelpatentierungsverbots.

III. Die Anmelderin (nachstehend als Beschwerdeführerin bezeichnet) legte Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und beantragte, sie aufzuheben und auf der Grundlage der Ansprüche in dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrag (die mit den von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Ansprüchen identisch waren) ein Patent zu erteilen. Sie beantragte auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 103 EPÜ und hilfsweise die Befassung der Großen Beschwerdekammer.

IV. Am 20. Juni 2018 lud die Kammer die Beschwerdeführerin zu einer mündlichen Verhandlung. In einer Mitteilung vom 14. Dezember 2018 gab sie eine vorläufige Stellungnahme ab.

V. Mit Schreiben vom 1. Februar 2019 nahm die Beschwerdeführerin zur Mitteilung der Kammer Stellung und reichte folgende Dokumente ein:

N1 Sitzungsbericht des Hauptausschusses I der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, Dokument M/PR/I, Nrn. 199 bis 211, 665 bis 669 und 857 bis 867;

Bericht über die Beratungsergebnisse des Hauptausschusses I, Anlage I zu

legitimate interest in the grant of a patent on the (subsequent) European patent application in view of the fact that the filing date and not the priority date is the relevant date for calculating the term of the European patent under Article 63(1) EPC?

Summary of Facts and Submissions

I. This appeal is against the decision of the examining division by which European patent application No. 10718590.2, based on an international application published as WO 2010/130661, was refused under Article 97(2) EPC "in conjunction with Article 125 EPC".

II. The examining division found that claim 1 of the sole claim request on file was directed to subject-matter which was "100% identical" to the subject-matter claimed in European patent No. 2 251 021, which was granted on European patent application No. 09159932.4, the priority document of the present application. This was held to be contrary to the principle of the prohibition on double patenting referred to in decisions G 1/05 and G 1/06.

III. The applicant (hereinafter the appellant) lodged an appeal against this decision, requesting that the decision be set aside and that a patent be granted according to the main claim request filed with the statement of grounds of appeal (and identical to the claims refused by the examining division). It also requested reimbursement of the appeal fee pursuant to Rule 103 EPC and, as an auxiliary request, the referral of a question to the Enlarged Board of Appeal.

IV. On 20 June 2018, the board summoned the appellant to oral proceedings. In a communication dated 14 December 2018 it gave its preliminary opinion.

V. By letter dated 1 February 2019, the appellant commented on the board's preliminary opinion and filed the following documents:

N1 Minutes of the proceedings of Main Committee I of the Munich Diplomatic Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents, document M/PR/I, Nos. 199 to 211, 665 to 669, and 857 to 867;

Report on the results of Main Committee I's proceedings, Annex I to

obtenir la délivrance d'un brevet sur la base de la demande de brevet européen (ultérieure) étant donné que la date déterminante pour calculer la durée du brevet européen en vertu de l'article 63(1) CBE est la date de dépôt et non la date de priorité ?

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours est dirigé contre la décision de la division d'examen par laquelle la demande de brevet européen n°10718590.2, fondée sur une demande internationale publiée sous le numéro WO 2010/130661, a été rejetée en application de l'article 97(2) CBE, "ensemble l'article 125 CBE".

II. La division d'examen a constaté que la revendication 1 de l'unique requête relative à des revendications présente dans le dossier portait sur un objet à "100 % identique" à l'objet revendiqué dans le brevet européen n° 2 251 021, lequel avait été délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 09159932.4, dont la priorité était revendiquée par la demande en cause dans le cadre du recours. La division d'examen a estimé que cela enfreignait le principe de l'interdiction de la double protection par brevet tel qu'énoncé dans les décisions G 1/05 et G 1/06.

III. Le demandeur (ci-après dénommé "le requérant") a formé un recours contre cette décision, demandant que celle-ci soit annulée et qu'un brevet soit délivré selon la requête principale présentée avec le mémoire exposant les motifs du recours (requête dont les revendications sont identiques à celles rejetées par la division d'examen). Il a également demandé le remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 103 CBE et, à titre subsidiaire, la saisine de la Grande Chambre de recours.

IV. Le 20 juin 2018, la Chambre a cité le requérant à une procédure orale. Par notification en date du 14 décembre 2018, elle a rendu son avis préliminaire.

V. Par lettre en date du 1^{er} février 2019, le requérant a présenté des observations concernant l'avis préliminaire de la Chambre et a produit les documents suivants :

N1 : Procès-verbal des travaux du Comité principal I de la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (M/PR/I, points 199 à 211, 665 à 669, et 857 à 867) ;

Rapport sur les résultats des travaux du Comité principal I (Annexe I au

<p>Dokument M/PR/I, Seite 199;</p> <p>Sitzungsbericht der Vollversammlung - Schlussstagung, Dokument M/PR/K/2, Seite 216, Nr. 14.</p> <p>N2 Stellungnahme der norwegischen Delegation vom 8. Mai 1973 zu den vorbereitenden Dokumenten für die Münchner Diplomatische Konferenz, Dokument M/28, Nrn. 4, 5 und 7.</p> <p>N3 Bericht über die 10. Sitzung der Arbeitsgruppe I vom 22. bis 26. November 1971 in Luxemburg, Dokument BR/144 d/71, Nrn. 1 bis 5 und 117 bis 120.</p> <p>N4 Bericht über die 6. Tagung der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens vom 19. bis 30. Juni 1972 in Luxemburg, Dokument BR/219 d/72, Nrn. 47 bis 50.</p> <p>N5 "Nationales Recht zum EPÜ", 19. Auflage, Oktober 2018, Tabelle X.</p> <p>N6 Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. 2012, L 361/1.</p> <p>N7 Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.</p> <p>VI. Eine mündliche Verhandlung fand am 7. Februar 2019 statt.</p> <p>VII. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:</p> <p><i>Hauptantrag</i></p> <p>- Das in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil G-IV, 5.4 behandelte Verbot der Doppelpatentierung, bei dem einem <i>obiter dictum</i> der Großen Beschwerdekammer aus den Entscheidungen G 1/05 und G 1/06 gefolgt werde, gelte nicht im Fall einer inneren Priorität, d. h., wenn eine europäische Anmeldung die Priorität einer früheren europäischen Anmeldung beanspruche, auf die ein europäisches Patent erteilt worden sei, die zweite Anmeldung auf denselben Gegenstand gerichtet sei wie das erteilte Patent und beide denselben Inhaber hätten.</p> <p>- G 1/05 und G 1/06 sowie die "Travaux préparatoires" zum EPÜ 1973 beträfen nicht die Doppelpatentierung aufgrund einer inneren Priorität. Die Entscheidungen G 1/05 und G 1/06 seien im</p>	<p>document M/PR/I, page 188;</p> <p>Report on the meeting of the Plenary - Final Meeting, document M/PR/K/2, page 188, No. 14.</p> <p>N2 Comments of 8 May 1973 by the Norwegian delegation on the preparatory documents for the Munich Diplomatic Conference, document M/28, Nos. 4, 5 and 7.</p> <p>N3 Minutes of the 10th meeting of Working Party I, held in Luxembourg from 22 to 26 November 1971, document BR/144 e/71, Nos. 1 to 5, and 117 to 120.</p> <p>N4 Minutes of the 6th meeting of the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents, held in Luxembourg from 19 to 30 June 1972, document BR/219 e/72, Nos. 47 to 50.</p> <p>N5 "National law relating to the EPC", 19th edition, October 2018, Table X.</p> <p>N6 Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, OJ 2012, L 361/1.</p> <p>N7 Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.</p> <p>VI. Oral proceedings were held on 7 February 2019.</p> <p>VII. The appellant's arguments may be summarised as follows:</p> <p><i>Main request</i></p> <p>- The prohibition on double patenting set forth in the Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part G-IV, 5.4, which follow an <i>obiter dictum</i> of the Enlarged Board of Appeal in decisions G 1/05 and G 1/06, does not apply in a situation of internal priority, i.e. where a European application claims priority from an earlier European application for which a European patent was granted, the second application claims the same subject-matter as the granted patent, and there is common ownership between the second application and the patent.</p> <p>- G 1/05 and G 1/06 and the <i>travaux préparatoires</i> to the EPC 1973 do not concern double patenting arising from internal priority. Decisions G 1/05 and G 1/06 were made in the context of</p>	<p>document M/PR/I, page 195) ;</p> <p>Procès-verbal de la réunion de l'assemblée plénière – Session de clôture (M/PR/K/2, page 212, point 14) ;</p> <p>N2 : Prise de position du gouvernement norvégien en date du 8 mai 1973 sur les documents préparatoires de la Conférence diplomatique de Munich (M/28, points 4, 5 et 7) ;</p> <p>N3 : Rapport sur la 10^{ème} réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 (BR/144 f/71, points 1 à 5, et 117 à 120) ;</p> <p>N4 : Rapport de la 6^{ème} session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets tenue à Luxembourg du 19 au 30 juin 1972 (BR/219 f/72, points 47 à 50) ;</p> <p>N5 : "Droit national relatif à la CBE", 19^e édition, octobre 2018, Tableau X ;</p> <p>N6 : Règlement (UE) N° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, JO 2012, L 361/1 ; et</p> <p>N7 : Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.</p> <p>VI. La procédure orale a eu lieu le 7 février 2019.</p> <p>VII. Les arguments du requérant peuvent être résumés comme suit :</p> <p><i>Requête principale</i></p> <p>- L'interdiction de la double protection par brevet énoncée au point G-IV, 5.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, suivant une opinion incidente formulée par la Grande Chambre de recours dans ses décisions G 1/05 et G 1/06, ne s'applique pas en cas de priorité interne, à savoir lorsqu'une demande de brevet européen revendique la priorité d'une demande de brevet européen antérieure sur la base de laquelle un brevet européen a été délivré, que cette deuxième demande revendique le même objet que le brevet délivré et que le demandeur ayant déposé la deuxième demande est aussi le titulaire du brevet.</p> <p>- Ni les décisions G 1/05 et G 1/06 ni les travaux préparatoires à la CBE 1973 ne concernent les cas de double protection par brevet résultant d'une priorité interne. Les décisions G 1/05 et</p>
--	--	--

Zusammenhang mit Teilanmeldungen ergangen. Zur Stützung dieses Vorbringens verwies die Beschwerdeführerin auf die Bezugnahme in den "Travaux préparatoires" auf europäische Patentanmeldungen desselben Anmelders mit demselben Anmeldetag.

- Die Kammer in der Entscheidung T 1423/07 habe zu Recht anerkannt, dass die längere Schutzdauer, die bei einem späteren Anmeldetag möglicherweise erzielbar sei, ein legitimes Interesse an der Erteilung der späteren Anmeldung begründe. Eine Zurückweisung basierend auf dem Grundsatz des Doppelpatentierungsverbots sei deshalb auch dann nicht gerechtfertigt, wenn das *obiter dictum* der Großen Beschwerdekammer in G 1/05 und G 1/06 auf die Doppelpatentierung aufgrund einer inneren Priorität angewandt werde.

Vorlage an die Große Beschwerdekammer

- Artikel 125 EPÜ könne nicht als Grundlage für die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung wegen Doppelpatentierung aufgrund einer inneren Priorität herangezogen werden. Die Doppelpatentierung sei nicht nur eine Angelegenheit des Verfahrensrechts, sondern habe auch eine materiellrechtliche Komponente. Laut der Entscheidung G 1/97 biete Artikel 125 EPÜ nur ein Instrument zur Ergänzung der bestehenden Verfahren, falls eine Vorschrift im EPÜ fehle. Zudem liege keine Regelungslücke vor, da ein Verbot der Doppelpatentierung absichtlich unterblieben sei.

- Nummer 665 des Sitzungsberichts des Hauptausschusses I der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, Dokument M/PR/I (Dokument N1 im vorliegenden Verfahren), könne nicht als zwischen allen Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses getroffene Übereinkunft im Sinne von Artikel 31 (2) a) des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge betrachtet werden. Eine mehrheitliche Feststellung sei nicht einer einstimmigen Genehmigung gleichzusetzen. Zudem sei es in dieser Rechtsfrage zu keiner späteren Übereinkunft gekommen.

- Die in der Entscheidung T 2461/10 angeführten Dokumente BR/144 d/71 und BR/219 d/72 (Dokumente N3 und N4 im vorliegenden Verfahren) bezögen sich auf Sitzungen, die der Münchner Diplomatischen Konferenz vorangingen.

divisional applications. In support of this argument, the appellant drew attention to the reference in the *travaux préparatoires* to European patent applications of the same applicant which have the same date of filing.

- The board in decision T 1423/07 rightly acknowledged that the longer term of protection possibly available with a later date of filing constitutes a legitimate interest in the grant of the subsequent application. A refusal based on the principle of a prohibition on double patenting is thus not justified even if the *obiter dictum* of the Enlarged Board of Appeal in G 1/05 and G 1/06 is applied to double patenting arising from internal priority.

Referral to the Enlarged Board of Appeal

- Article 125 EPC does not provide a basis for refusing a European application on the ground of double patenting arising from internal priority. Double patenting is not a matter of procedural law only, but clearly has a substantive component. According to decision G 1/97, Article 125 EPC merely provides a means of supplementing existing procedures in case a *lacuna* becomes apparent in an EPC provision. Furthermore, there is no gap in the law since the absence of a prohibition on double patenting is deliberate.

- Point 665 of the minutes of the proceedings of Main Committee I of the Munich Diplomatic Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents, document M/PR/I (document N1 in the present proceedings), cannot be considered as an agreement between all the parties in connection with the conclusion of the treaty within the meaning of Article 31(2)(a) of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969. The statement by a majority does not equate to unanimous approval by all parties. There was, moreover, no subsequent agreement on this point of law.

- Documents BR/144 e/71 and BR/219 e/72 (documents N3 and N4 in the present proceedings), relied on in decision T 2461/10, relate to meetings preceding the Munich Diplomatic Conference. The minutes of the Munich

G 1/06 ont été rendues dans le contexte des demandes divisionnaires. À l'appui de cet argument, le requérant a attiré l'attention sur la référence, dans les travaux préparatoires, aux demandes de brevet déposées par le même demandeur et ayant la même date de dépôt.

- La chambre ayant statué dans l'affaire T 1423/07 a reconnu à juste titre que la durée de protection plus longue qui peut éventuellement être obtenue avec une date de dépôt ultérieure constitue un intérêt légitime à obtenir la délivrance d'un brevet sur la base de la demande ultérieure. Un rejet fondé sur le principe de l'interdiction de la double protection par brevet n'est donc pas justifié, et ce même si l'opinion incidente formulée par la Grande Chambre de recours dans ses décisions G 1/05 et G 1/06 est appliquée à la double protection par brevet résultant d'une priorité interne.

Saisine de la Grande Chambre de recours

- L'article 125 CBE ne peut pas fonder le rejet d'une demande de brevet européen pour cause de double protection par brevet résultant d'une priorité interne. La question de la double protection par brevet ne relève pas uniquement du droit procédural, mais comporte aussi à l'évidence des éléments de droit matériel. Selon la décision G 1/97, l'article 125 CBE ne fournit qu'un moyen de compléter les procédures existantes en cas de lacune d'une disposition de la CBE. Du reste, il n'y a aucun vide juridique, puisque l'absence d'interdiction de la double protection par brevet est intentionnelle.

- Le point 665 du Procès-verbal des travaux du Comité principal I de la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (M/PR/I, document N1 aux fins de la présente procédure) ne saurait être considéré comme un accord "intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité" au sens de l'article 31(2)a) de la Convention de Vienne sur le droit des traités en date du 23 mai 1969. Une déclaration émanant d'une majorité n'équivaut pas à un accord unanime entre toutes les parties. La question de droit concernée n'a pas non plus fait l'objet d'un accord ultérieur.

- Les documents BR/144 f/71 et BR/219 f/72 (documents N3 et N4 aux fins de la présente procédure), cités dans la décision T 2461/10, se rapportent à des réunions antérieures à la Conférence diplomatique de Munich.

Der Sitzungsbericht der Münchner Diplomatischen Konferenz (Dokument M/PR/I, Dokument N1 im vorliegenden Verfahren) sollte deshalb stärkeres Gewicht erhalten, da er die abschließende Position der EPÜ-Vertragsparteien widerspiegeln sollte.

- Artikel 139 (3) EPÜ sei der einzige Artikel im EPÜ, der die Doppelpatentierung behandle, und er räume den Vertragsstaaten die Zuständigkeit dafür ein, diese Frage gesetzlich zu regeln. In Anbetracht von Artikel 2 (2) EPÜ sollte für zwei identische europäische Patente, die im Fall einer inneren Priorität erteilt wurden, nach Artikel 139 (3) EPÜ nationales Recht gelten. Diese Vorschrift lasse keinen Spielraum für ein Verbot der Doppelpatentierung nach dem EPÜ.

- Ein Verbot der Doppelpatentierung aufgrund von Teilanmeldungen nach Artikel 76 EPÜ oder bei mehreren identischen am selben Tag vom selben Anmelder eingereichten Anmeldungen könne gemäß dem Grundsatz "ne bis in idem" hingenommen werden. Im Fall einer inneren Priorität sei ein solches Verbot aber nicht gerechtfertigt; hier bestünden keine identischen materiellen Rechte, was Voraussetzung für die Anwendung des Grundsatzes "ne bis in idem" sei.

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche in dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrag sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 103 EPÜ.

Hilfsweise beantragte die Beschwerdeführerin die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit folgenden Fragen:

"1. Kann eine europäische Patentanmeldung nach Artikel 97 (2) EPÜ zurückgewiesen werden, wenn sie denselben Gegenstand beansprucht wie ein demselben Anmelder erteiltes europäisches Patent, das nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) und (3) EPÜ gehört?

2.1 Wenn die erste Frage bejaht wird, welches sind dann die Bedingungen für eine solche Zurückweisung, und gelten unterschiedliche Bedingungen, wenn die zu prüfende europäische Patentanmeldung

a) am Anmeldetag oder

Diplomatic Conference (document M/PR/I, document N1 in the present proceedings) should thus have more weight since they reflect the latest position of the parties to the EPC.

- Article 139(3) EPC is the sole article in the EPC that deals with double patenting, and it gives competence to the Contracting States to legislate on this issue. In view of Article 2(2) EPC, national law under Article 139(3) EPC should apply to two identical European patents granted in a situation of internal priority. This provision leaves no room for a prohibition on double patenting under the EPC.

- A prohibition on double patenting arising from divisional applications under Article 76 EPC or in the case of several identical applications filed on the same date by the same applicant can be accepted according to the principle "ne bis in idem". However, such prohibition is not justified in a situation of internal priority, which does not involve the same substantive rights required for the "ne bis in idem" principle to apply.

VIII. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that a patent be granted according to the claims of the main claim request filed with the statement of grounds of appeal, and that the appeal fee be reimbursed pursuant to Rule 103 EPC.

On an auxiliary basis, the appellant requested that the following questions be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"1. Can a European patent application be refused under Article 97(2) EPC if it claims the same subject-matter as a European patent granted to the same applicant which does not form part of the state of the art pursuant to Article 54(2) and (3) EPC?

2.1 If the answer to the first question is yes, what are the conditions for such a refusal and are different conditions to be applied where the European patent application under examination was filed

(a) on the same date as, or

Le procès-verbal de la Conférence diplomatique de Munich (M/PR/I, document N1 aux fins de la présente procédure) devrait dès lors peser davantage dans la balance, puisqu'il reflète la position la plus récente des parties à la CBE.

- L'article 139(3) CBE, qui est le seul article de la CBE traitant de la double protection par brevet, donne aux États contractants compétence pour légiférer sur cette question. Compte tenu de l'article 2(2) CBE, c'est le droit national qui doit s'appliquer au titre de l'article 139(3) CBE à deux brevets européens identiques délivrés dans un cas de priorité interne. Cette disposition exclut toute possibilité d'interdiction de la double protection par brevet dans le cadre de la CBE.

- Une interdiction de la double protection par brevet qui résulte de demandes divisionnaires au sens de l'article 76 CBE, ou du dépôt de plusieurs demandes identiques à la même date par le même demandeur, peut être admise en application du principe "ne bis in idem". En revanche, une telle interdiction n'est pas justifiée dans le cas d'une priorité interne, qui n'implique pas des droits matériels identiques, alors qu'il s'agit là d'une condition pour l'application du principe "ne bis in idem".

VIII. Le requérant a demandé que la décision frappée de recours soit annulée, qu'un brevet soit délivré sur la base des revendications de la requête principale présentée avec le mémoire exposant les motifs du recours, et que la taxe de recours soit remboursée conformément à la règle 103 CBE.

À titre subsidiaire, le requérant a demandé que les questions suivantes soient soumises à la Grande Chambre de recours :

"1. Une demande de brevet européen peut-elle être rejetée au titre de l'article 97(2) CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen délivré au même demandeur qui n'est pas compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) et (3) CBE ?

2.1 S'il est répondu par l'affirmative à la première question, quelles sont les conditions d'un tel rejet et faut-il appliquer des conditions différentes lorsque la demande de brevet européen faisant l'objet de l'examen :

a) a été déposée à la même date qu'une demande de brevet européen sur la base de laquelle un brevet européen a été délivré au même

b) als europäische Teilanmeldung (Artikel 76 (1) EPÜ) zu oder

(b) as a European divisional application (Article 76(1) EPC) in respect of, or

demandeur,

b) a été déposée en tant que demande divisionnaire européenne (article 76(1) CBE) relative à une telle demande, ou

c) unter Inanspruchnahme der Priorität (Artikel 88 EPÜ) einer europäischen Patentanmeldung eingereicht wurde, auf deren Grundlage demselben Anmelder ein europäisches Patent erteilt wurde?

(c) claiming the priority (Article 88 EPC) in respect of a European patent application on the basis of which a European patent was granted to the same applicant?

c) revendique la priorité d'une telle demande (article 88 CBE) ?

2.2 Hat insbesondere im letztgenannten Fall ein Anmelder ein legitimes Interesse an der Erteilung eines Patents auf die (spätere) europäische Patentanmeldung, weil nach Artikel 63 (1) EPÜ der Anmeldetag und nicht der Prioritätstag maßgeblich für die Berechnung der Laufzeit des europäischen Patents ist?"

2.2 In particular, in the latter case, does an applicant have a legitimate interest in the grant of the (subsequent) European patent application in view of the fact that the filing date and not the priority date is the relevant date for calculating the term of the European patent under Article 63(1) EPC?"

2.2 En particulier, dans ce dernier cas, un demandeur a-t-il un intérêt légitime à obtenir la délivrance d'un brevet sur la base de la demande de brevet européen (ultérieure) étant donné que la date déterminante pour calculer la durée du brevet européen en vertu de l'article 63(1) CBE est la date de dépôt et non la date de priorité ?"

Entscheidungsgründe

Reasons for the Decision

Motifs de la décision

I. Angefochtene Entscheidung

I. The contested decision

I. Décision frappée de recours

1. Die vorliegende europäische Patentanmeldung wurde nach Artikel 97 (2) EPÜ in Verbindung mit Artikel 125 EPÜ mit der Begründung zurückgewiesen, dass gemäß dem von der Großen Beschwerdekammer in einem obiter dictum in den Entscheidungen G 1/05 und G 1/06 (ABI. EPA 2008, 271 bzw. 307) anerkannten Grundsatz des Doppelpatentierungsverbots ein und demselben Anmelder für eine Erfindung nicht zwei Patente erteilt werden könnten.

1. The present European patent application was refused under Article 97(2) EPC in conjunction with Article 125 EPC on the ground that two patents could not be granted to the same applicant for one invention, in accordance with the principle of a prohibition on double patenting as acknowledged by the Enlarged Board of Appeal in an *obiter dictum* in decisions G 1/05 and G 1/06 (OJ EPO 2008, 271 and 307, respectively).

1. La demande de brevet européen en cause a été rejetée en application de l'article 97(2) CBE ensemble l'article 125 CBE, au motif que deux brevets ne peuvent pas être délivrés au même demandeur pour une seule invention, conformément au principe de l'interdiction de la double protection par brevet tel que reconnu par la Grande Chambre de recours dans une opinion incidente formulée dans les décisions G 1/05 et G 1/06 (JO OEB 2008, 271 et 307, respectivement).

2. Die Prüfungsabteilung stellte fest, dass das EPÜ keine ausdrückliche Vorschrift über eine "Doppelpatentierung" enthalte. Sie stützte sich jedoch darauf, dass die Große Beschwerdekammer den Grundsatz eines Doppelpatentierungsverbots anerkannt habe, welches darauf basiere, dass ein Anmelder kein legitimes Interesse an einem Verfahren habe, das zur Erteilung eines zweiten Patents für denselben Gegenstand führt, für den er bereits ein Patent besitzt (G 1/05 und G 1/06, Nr. 13.4). Obwohl diese Feststellung im Zusammenhang mit Teilanmeldungen getroffen worden sei, gelte der Grundsatz auch im Fall einer Doppelpatentierung aufgrund einer inneren Priorität, d. h., wenn eine europäische Anmeldung die Priorität einer früheren europäischen Anmeldung desselben Anmelders beanspruche und beide Anmeldungen zur Erteilung führten, sodass ein und derselbe Anmelder ein zweites Patent auf denselben Gegenstand erhalte. Im Übrigen sei die Entscheidung T 1423/07, der zufolge in einem solchen Fall ein legitimes Interesse bestehe, gar nicht anwendbar, weil dort die Anmelder der früheren und der

2. The examining division found that there was no express provision in the EPC on "double patenting". However, it relied on the Enlarged Board's acceptance of a prohibition on double patenting, based on the notion that an applicant has no legitimate interest in proceedings leading to the grant of a second patent for the same subject-matter if he already possesses one granted patent for that subject-matter (G 1/05 and G 1/06, point 13.4). Despite this statement having been made in the context of divisional applications, the principle also extended to the situation of double patenting arising from internal priority, i.e. where a European patent application claims priority from an earlier European patent application of the same applicant and both applications proceed to grant, thereby leading to the same applicant being granted a second patent for the same subject-matter. Moreover, decision T 1423/07, which had held that a legitimate interest existed in such a situation, was not applicable since in said case the applicants of the earlier and the subsequent European patent application were different.

2. La division d'examen a constaté que la CBE ne contenait aucune disposition explicite concernant la "double protection par brevet". Elle a toutefois fait valoir que la Grande Chambre de recours a reconnu le principe d'une interdiction de la double protection par brevet fondé sur l'idée qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a déjà été délivré (G 1/05 et G 1/06, point 13.4). Selon la division d'examen, bien que cette déclaration se soit inscrite dans le contexte des demandes divisionnaires, ce principe est également valable dans les cas où la double protection par brevet résulte d'une priorité interne, à savoir lorsqu'une demande de brevet européen revendique la priorité d'une demande de brevet européen antérieure déposée par le même demandeur et que les deux demandes aboutissent à la délivrance d'un brevet, si bien que le même demandeur obtient un deuxième brevet pour le même objet. Par ailleurs, la décision T 1423/07, qui concluait à l'existence d'un intérêt légitime dans ce type de

späteren europäischen Anmeldung nicht dieselben gewesen seien.

II. Hauptantrag

3. Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin richtet sich auf die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüche 1 bis 9. Diese Ansprüche sind identisch mit den von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Ansprüchen, und sie sind auch identisch mit den Ansprüchen des europäischen Patents Nr. 2 251 021, das auf der Grundlage der Prioritätsanmeldung der Beschwerdeführerin erteilt wurde.

4. Die angefochtene Entscheidung kann nur aufgehoben und dem Hauptantrag kann nur stattgegeben werden, wenn

- entweder das in G 1/05 und G 1/06 anerkannte Doppelpatentierungsverbot nicht auf den Fall der Doppelpatentierung aufgrund einer inneren Priorität anwendbar ist oder

- ein zweites Patent dennoch im Einklang mit den tragenden Gründen der Entscheidung T 1423/07 erteilt werden kann.

a) G 1/05 und G 1/06 nicht auf den Fall der inneren Priorität anwendbar?

5. Im Hinblick auf die erste der vorgenannten Alternativen argumentierte die Beschwerdeführerin, dass die Feststellung der Großen Beschwerdekammer über den Grundsatz eines Doppelpatentierungsverbots in Nummer 13.4 von G 1/05 und G 1/06 im Zusammenhang mit Teilanmeldungen gemacht worden sei. Die Doppelpatentierung aufgrund einer inneren Priorität sei von dieser Feststellung nicht umfasst. Zudem zeigten die "Travaux préparatoires" zum EPÜ 1973, dass ein Verbot der Doppelpatentierung nur in Bezug auf europäische Patentanmeldungen desselben Anmelders mit demselben Anmeldetag erörtert worden sei (Sitzungsbericht des Hauptausschusses I der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, Dokument M/PR/I, Nrn. 665 bis 668 und 857 bis 865).

6. Die Kammer bestreitet nicht, dass die Große Beschwerdekammer ihre Feststellung über den Grundsatz eines

II. Main request

3. The appellant's main request is for the grant of a patent on the basis of claims 1 to 9 filed with the statement of grounds of appeal. These claims are identical to the claims refused by the examining division and are also identical to the claims of European patent No. 2 251 021, which was granted on the basis of the appellant's priority application.

4. The decision under appeal can be set aside and the main request allowed only if

- either the prohibition on double patenting as acknowledged in G 1/05 and G 1/06 is not applicable to the situation of double patenting arising from internal priority,

- or a second patent can nevertheless be granted in line with the *ratio decidendi* of T 1423/07.

(a) G 1/05 and G 1/06 not applicable to a situation of internal priority?

5. With regard to the first of the above alternatives, the appellant argued that the Enlarged Board's statement on the principle of a prohibition on double patenting in point 13.4 of G 1/05 and G 1/06 was made in the context of divisional applications. Double patenting arising from internal priority was not encompassed by that statement. Moreover, the *travaux préparatoires* to the EPC 1973 showed that a prohibition on double patenting had been discussed only with respect to European patent applications of the same applicant having the same date of filing (minutes of the proceedings of Main Committee I of the Munich Diplomatic Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents, M/PR/1, points 665 to 668 and 857 to 865).

6. The board does not dispute that the Enlarged Board made its statement on the principle of a prohibition on double

cas, n'était pas applicable, car, dans cette affaire, les demandes de brevet européen antérieure et ultérieure avaient été déposées par des demandeurs différents.

II. Requête principale

3. Dans sa requête principale, le requérant demande la délivrance d'un brevet sur la base des revendications 1 à 9 déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours. Ces revendications sont identiques à celles que la division d'examen a rejetées, ainsi qu'à celles du brevet européen n° 2 251 021, qui a été délivré sur la base de la demande dont le requérant revendique la priorité.

4. La décision frappée de recours ne peut être annulée et il ne peut être fait droit à la requête principale que si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

- soit l'interdiction de la double protection par brevet telle que reconnue dans les décisions G 1/05 et G 1/06 n'est pas applicable dans le cas où la double protection par brevet résulte d'une priorité interne,

- soit un deuxième brevet peut néanmoins être délivré en application de la *ratio decidendi* de la décision T 1423/07.

a) Non-applicabilité des décisions G 1/05 et G 1/06 en cas de priorité interne ?

5. En ce qui concerne la première condition susvisée, le requérant a fait valoir que la déclaration de la Grande Chambre de recours au sujet du principe de l'interdiction de la double protection par brevet au point 13.4 des décisions G 1/05 et G 1/06 s'inscrivait dans le contexte des demandes divisionnaires et n'englobait pas la double protection par brevet résultant d'une priorité interne. Selon lui, il ressortait de surcroît des travaux préparatoires à la CBE 1973 que la question d'une interdiction de la double protection par brevet n'avait été abordée qu'au sujet de demandes de brevet européen déposées par le même demandeur et ayant la même date de dépôt (Procès-verbal des travaux du Comité principal I de la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, M/PR/1, points 665 à 668 et 857 à 865).

6. La Chambre ne conteste pas le fait que c'est dans le contexte de ses réponses à des questions sur

Doppelpatentierungsverbots unter Nummer 13.4 von G 1/05 und G 1/06 im Zusammenhang mit der Beantwortung von Fragen zur Anwendung des Artikels 76 EPÜ gemacht hatte. Dessen ungeachtet wird in Satz 1 von Nummer 13.4 von G 1/05 und G 1/06 der Grundsatz wie folgt allgemein formuliert:

"Die Kammer erkennt an, dass der Grundsatz des Doppelschutzverbots darauf basiert, dass der Anmelder kein legitimes Interesse an einem Verfahren hat, das zur Erteilung eines zweiten Patents für denselben Gegenstand führt, für den er bereits ein Patent besitzt."

7. In der Feststellung der Großen Beschwerdekammer wird nicht explizit gesagt, dass dieser Grundsatz auf zwei oder mehr Anmeldungen desselben Anmelders beschränkt ist, die nicht nur auf denselben Gegenstand gerichtet sind, sondern auch denselben Anmeldetag nach Artikel 76 (1) EPÜ haben. Da auch obiter dicta der Großen Beschwerdekammer das Ergebnis reiflicher Überlegung sind, war das Fehlen einer Bezugnahme auf Teilanmeldungen in deren Feststellung über ein Doppelpatentierungsverbot nach Auffassung der Kammer beabsichtigt und kein Versehen.

Begründet hat die Große Beschwerdekammer das Verbot zudem mit dem Erfordernis, dass ein Beteteiligter am Verfahren vor dem EPA ein legitimes Interesse an diesem Verfahren haben muss. Dieses Erfordernis ist wiederum ein Grundsatz des Verfahrensrechts. Ein "legitimes Interesse" setzt voraus, dass das mit den eingereichten Anträgen angestrebte Ergebnis vernünftig und rechtlich haltbar ist. Als Rechtsgrundsatz ist dies allgemeiner als das Doppelpatentierungsverbot; Letzteres könnte sogar als Spezialfall des Ersteren betrachtet werden.

Das grundsätzliche Erfordernis eines legitimen Interesses am Verfahren könnte auch für den Fall der Doppelpatentierung aufgrund einer inneren Priorität von Belang sein. Das Interesse eines Anmelders an der "Verlängerung" der Schutzdauer für eine Erfindung, die durch ein auf die Prioritätsanmeldung erteiltes Patent geschützt ist, wurde als Rechtfertigung für eine Ausnahme vom Doppelpatentierungsverbot angesehen (s. Nrn. 12 bis 14 und 65 bis 67).

patenting in point 13.4 of G 1/05 and G 1/06 in the context of answering questions on the application of Article 76 EPC. Nevertheless, the first sentence of point 13.4 of G 1/05 and G 1/06 sets out the principle in general terms, as follows:

"The Board accepts that the principle of prohibition of double patenting exists on the basis that an applicant has no legitimate interest in proceedings leading to the grant of a second patent for the same subject-matter if he already possesses one granted patent therefor."

7. There is no express wording in the Enlarged Board's statement that would confine this principle to two or more applications of the same applicant which not only claim the same subject-matter but also have the same date of filing pursuant to Article 76(1) EPC. Since even *obiter* remarks of the Enlarged Board reflect a considered opinion, the absence of a reference to divisional applications in its statement on a prohibition on double patenting was, in the board's view, intentional, rather than an inadvertent omission.

Moreover, the justification which the Enlarged Board gave for the prohibition was the requirement that a party to proceedings before the EPO must have a legitimate interest in those proceedings. This requirement is itself a principle of procedural law. The notion of "legitimate interest" requires that the result intended to be achieved by the requests submitted in the proceedings in question is reasonable and acceptable in law. It is a broader legal principle than the prohibition on double patenting, which indeed could be regarded as a specific case of the former.

The principle requiring a legitimate interest in the proceedings is also relevant to the situation of double patenting arising from internal priority. An applicant's interest in "extending" the term of protection for an invention protected by a patent granted on the priority application was considered to justify an exception to the prohibition on double patenting (see points 12 to 14 and 65 to 67 below). Nevertheless, the function of internal priority is not to

l'application de l'article 76(1) CBE que la Grande Chambre s'est exprimée, au point 13.4 de ses décisions G 1/05 et G 1/06, au sujet du principe d'une interdiction de la double protection par brevet. Cependant, la première phrase dudit point énonce ce principe en des termes généraux, reproduits ci-après :

"La Grande Chambre admet que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet est fondé sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a déjà été délivré."

7. Cette déclaration de la Grande Chambre de recours ne contient aucun terme explicite qui limiterait le principe concerné au cas où un seul et même demandeur dépose deux (ou plus de deux) demandes qui non seulement portent sur le même objet, mais ont également la même date de dépôt en vertu de l'article 76(1) CBE. Étant donné que des observations même incidentes de la Grande Chambre de recours traduisent une opinion mûrement réfléchie, la Chambre estime que c'est de manière intentionnelle, et non par inadvertance, que la Grande Chambre de recours n'a pas fait référence aux demandes divisionnaires dans sa déclaration relative à l'interdiction de la double protection par brevet.

En outre, la Grande Chambre de recours a justifié cette interdiction en ceci qu'une partie à une procédure devant l'OEB doit avoir un intérêt légitime à l'égard de cette procédure. Cette exigence constitue elle-même un principe du droit procédural. La notion "d'intérêt légitime" implique que le résultat visé par les requêtes présentées dans le cadre de la procédure concernée est raisonnable et acceptable en droit. Il s'agit d'un principe juridique plus large que l'interdiction de la double protection par brevet, cette interdiction pouvant en effet être considérée comme une application concrète de l'exigence d'un intérêt légitime.

Le principe exigeant un intérêt légitime à l'égard de la procédure est également pertinent dans le cas où la double protection par brevet résulte d'une priorité interne. Il a été considéré que l'intérêt d'un demandeur à obtenir une "prolongation" de la durée de la protection pour une invention protégée par un brevet délivré sur la base d'une demande dont la priorité était revendiquée justifiait une exception à l'interdiction de la double protection par

Dennoch hat die innere Priorität nicht die Funktion, die Doppelpatentierung zu ermöglichen. Vielmehr hat sie weitgehend denselben Zweck wie die "äußere Priorität", nämlich für begrenzte Zeit die Interessen eines Patentanmelders, der internationalen Schutz für seine Erfindung erlangen will, zu wahren (s. G 1/15, ABI. EPA 2017, A82, Nrn. 4.3.2 und 4.3.3; T 15/01, ABI. EPA 2006, 153, Nr. 32). Deshalb fällt die Doppelpatentierung aufgrund einer inneren Priorität – auch wenn diese zu Recht beansprucht wird (T 15/01, Nr. 26) – nicht außerhalb des Anwendungsbereichs des von der Großen Beschwerdekammer in Nummer 13.4 Satz 1 von G 1/05 und G 1/06 formulierten Verbots.

8. Nummer 13.4 von G 1/05 und G 1/06 lautet weiter:

"Die Große Beschwerdekammer hat daher nichts gegen die ständige Praxis des EPA einzuwenden, Änderungen in Teilanmeldungen zu beanstanden und zurückzuweisen, wenn in der geänderten Teilanmeldung derselbe Gegenstand beansprucht wird wie in einer anhängigen Stammanmeldung oder einem erteilten Stammpatent. Dieser Grundsatz kann jedoch nicht geltend gemacht werden, um die Einreichung identischer Anmeldungen zu verhindern, denn das würde gegen den vorrangigen Grundsatz verstoßen, wonach erst anhand der endgültigen Fassung einer Anmeldung zu beurteilen ist, ob sie die Erfordernisse des EPÜ erfüllt (s. Nr. 3.2)."

9. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, dass das Verbot der Doppelpatentierung nur für Teilanmeldungen gelte, wird auch von dieser Textstelle nicht gestützt. Die Überlegungen der Großen Beschwerdekammer erfolgten im Zusammenhang mit der Frage, ob und auf welcher Grundlage strengere Erfordernisse für die Einreichung von Teilanmeldungen als die in Artikel 76 EPÜ festgelegten bestimmt werden könnten (s. G 1/05 und G 1/06, VIII d) und Nrn. 13.1 bis 13.3). Die Große Beschwerdekammer erkannte an, dass ein Verbot der Doppelpatentierung als allgemeiner Grundsatz existiert, und billigte in Beantwortung der ihr vorgelegten Frage die Praxis des Amtes, für zwei oder mehr Anmeldungen desselben Anmelders, die auf denselben Gegenstand gerichtet sind, kein Patent zu erteilen. Weiter stellte sie im Einklang mit ihren vorangegangenen Feststellungen klar, dass anhand der vom Anmelder vorgelegten endgültigen Fassung einer Anmeldung zu beurteilen

allow for double patenting. Its purpose is rather the same as for "external priority", namely to safeguard, for a limited period, the interests of a patent applicant in his endeavour to obtain international protection for his invention (see G 1/15, OJ EPO 2017, A82, points 4.3.2 and 4.3.3; T 15/01, OJ EPO 2006, 153, point 32). Therefore, double patenting resulting from internal priority - even though rightfully claimed (T 15/01, point 26) - does not fall outside the scope of application of the prohibition as formulated by the Enlarged Board in the first sentence of point 13.4 of G 1/05 and G 1/06.

8. The remainder of point 13.4 of G 1/05 and G 1/06 reads as follows:

"Therefore, the Enlarged Board finds nothing objectionable in the established practice of the EPO that amendments to a divisional application are objected to and refused when the amended divisional application claims the same subject-matter as a pending parent application or a granted parent patent. However, this principle could not be relied on to prevent the filing of identical applications as this would run counter to the prevailing principle that conformity of applications with the EPC is to be assessed on the final version put forward (see point 3.2 above)."

9. The appellant's contention that the prohibition on double patenting applies to divisional applications only is not supported by this passage either. The context of the Enlarged Board's reasoning was the question whether and on what basis more restrictive conditions than those provided for in Article 76 EPC could be imposed on the filing of divisional applications (see G 1/05 and G 1/06, points VIII(d) and 13.1 to 13.3). After acknowledging the existence of a prohibition on double patenting as a general principle, the Enlarged Board dealt with the question posed to it by approving the Office's practice of not allowing two or more applications of the same applicant which are directed to the same subject-matter to proceed to grant. Furthermore, in line with its previous findings, the Enlarged Board clarified that it is the final version of the application put forward by the applicant which is to be assessed for conformity with the EPC. These conclusions with

brevet (voir les points 12 à 14 et 65 à 67 ci-dessous). Cependant, la priorité interne n'a pas pour fonction de permettre la double protection par brevet. À l'instar de la "priorité externe", elle vise à préserver, pendant une durée limitée, les intérêts d'un demandeur qui tente d'obtenir une protection internationale de son invention (voir les décisions G 1/15, JO OEB 2017, A82, points 4.3.2 et 4.3.3, et T 15/01, JO OEB 2006, 153, point 32). Par conséquent, la double protection par brevet résultant d'une priorité interne – même valablement revendiquée (T 15/01, point 26) – n'échappe pas à l'interdiction telle que formulée par la Grande Chambre de recours au point 13.4, première phrase de ses décisions G 1/05 et G 1/06.

8. Le passage restant du point 13.4 des décisions G 1/05 et G 1/06 s'énonce comme suit :

"C'est pourquoi [la Grande Chambre de recours] n'a rien à redire contre la pratique constante de l'OEB, qui consiste à faire objection aux modifications de demandes divisionnaires et à les rejeter lorsque la demande divisionnaire modifiée revendique le même objet qu'une demande antérieure encore en instance ou qu'un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure. Cependant, on ne saurait se fonder sur ce principe pour empêcher le dépôt de demandes identiques, car cela irait à l'encontre du principe prépondérant selon lequel il convient d'établir si une demande satisfait aux exigences de la CBE en se basant sur la version finale qui a été présentée (voir point 3.2 ci-dessus)."

9. Ce passage ne vient pas non plus étayer l'argument du requérant selon lequel l'interdiction de la double protection par brevet ne s'applique qu'aux demandes divisionnaires. Le raisonnement de la Grande Chambre de recours s'inscrivait dans le cadre de la question de savoir si et sur quel fondement des conditions plus restrictives que celles prévues à l'article 76 CBE pouvaient être imposées au dépôt de demandes divisionnaires (voir les décisions G 1/05 et G 1/06, point VIII d), et points 13.1 à 13.3). Après avoir reconnu l'existence d'une interdiction de la double protection par brevet en tant que principe général, la Grande Chambre de recours a traité la question posée en approuvant la pratique de l'Office consistant à ne pas laisser aboutir à la délivrance d'un brevet deux (ou plus de deux) demandes émanant du même demandeur et portant sur le même objet. En outre, conformément à ses conclusions précédentes, la Grande

ist, ob sie die Erfordernisse des EPÜ erfüllt. Diese Schlussfolgerungen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Verbots der Doppelpatentierung bei Teilanmeldungen lassen nicht den Umkehrschluss zu, dass die Große Beschwerdekammer die Anwendung dieses Grundsatzes auf Teilanmeldungen beschränken wollte.

10. Zur Stützung ihres Vorbringens, das Verbot der Doppelpatentierung sei auf Teilanmeldungen beschränkt, führte die Beschwerdeführerin die "Travaux préparatoires" zum EPÜ 1973 an. Die Kammer stellt fest, dass die von der Beschwerdeführerin angeführten Passagen des Sitzungsberichts des Hauptausschusses I der Münchner Diplomatischen Konferenz (M/PR/1, Nrn. 665 bis 668 und Nrn. 857 bis 865) die Artikel 125 und 139 EPÜ behandeln und in G 1/05 und G 1/06 gar nicht angeführt wurden. Auf diese Passagen stützten sich zumindest teilweise spätere Entscheidungen Technischer Beschwerdekammern, die versuchten, eine Rechtsgrundlage für ein Verbot der Doppelpatentierung im EPÜ zu ermitteln. Als Grundlage für das Argument, dass die Feststellung der Großen Beschwerdekammer über ein Verbot der Doppelpatentierung in G 1/05 und G 1/06 einschränkend sei, eignen sie sich hingegen nicht.

Konkret machte die Beschwerdeführerin geltend, dass in den vorgenannten Passagen auf Anmeldungen desselben Anmelders und mit "demselben Anmeldedatum" Bezug genommen wird, und untermauerte damit ihr Vorbringen, dass sich die Feststellung der Großen Beschwerdekammer in G 1/05 und G 1/06 auf eine Doppelpatentierung aufgrund der Einreichung von Teilanmeldungen beschränke. Die Bezugnahme auf "dasselbe Anmeldedatum" in den "Travaux préparatoires" stand jedoch im Zusammenhang mit Artikel 125 EPÜ und nicht Artikel 76 EPÜ. Dementsprechend bezieht sie sich nicht nur auf Teilanmeldungen, sondern auch auf zwei oder mehr europäische Patentanmeldungen desselben Anmelders, die denselben Gegenstand beanspruchen und die unabhängig voneinander am selben Tag eingereicht wurden. Deshalb lässt sich die Beschränkung "mit demselben Anmeldedatum" nicht in die Feststellung der Großen Beschwerdekammer in G 1/05 und G 1/06

respect to the legal consequences of the prohibition on double patenting for the filing of divisional applications leave no scope to argue (by way of *argumentum e contrario*) that the Enlarged Board intended to limit the application of this principle to divisional applications.

10. In support of its argument that a prohibition on double patenting is limited to divisional applications, the appellant cited the *travaux préparatoires* to the EPC 1973. The board notes that the passages of the proceedings of Main Committee I of the Munich Diplomatic Conference cited by the appellant (M/PR/1, points 665 to 668 and 857 to 865) deal with Articles 125 and 139 EPC and, furthermore, were not referred to in G 1/05 and G 1/06. These passages were relied on, at least in part, in later decisions by technical boards of appeal when seeking to identify the legal basis for a prohibition on double patenting in the EPC. However, they are not a suitable basis for arguing that there were limitations in the Enlarged Board's statement concerning a prohibition on double patenting in G 1/05 and G 1/06.

More particularly, the appellant relied on the reference in the above-mentioned passages to applications of the same applicant and with "the same date of filing" to support its argument that the Enlarged Board's statement in G 1/05 and G 1/06 was limited to double patenting arising from the filing of divisional applications. However, that reference to "the same date of filing" in the *travaux préparatoires* was made in the context of Article 125 EPC and not Article 76 EPC. Accordingly, this reference applies not only to divisional applications but also to two or more European patent applications of the same applicant claiming the same subject-matter which are filed independently of each other on the same day. Therefore, the limitation "having the same date of filing" cannot be read into the Enlarged Board's statement in G 1/05 and G 1/06.

Chambre de recours a précisé que c'est sur la base de la version finale de la demande présentée par le demandeur qu'il convient d'établir si cette demande satisfait aux exigences de la CBE. Ces conclusions relatives aux effets juridiques de l'interdiction de la double protection par brevet sur le dépôt de demandes divisionnaires ne laissent aucune place à l'argument contraire selon lequel la Grande Chambre de recours avait l'intention de limiter l'application de cette interdiction aux demandes divisionnaires.

10. À l'appui de son argument selon lequel l'interdiction de la double protection par brevet se limite aux demandes divisionnaires, le requérant a cité les travaux préparatoires à la CBE 1973. La Chambre constate que les passages du Procès-verbal des travaux du Comité principal I de la Conférence diplomatique de Munich cités par le requérant (M/PR/1, points 665 à 668 et 857 à 865) traitent des articles 125 et 139 CBE et ne sont par ailleurs pas mentionnés dans les décisions G 1/05 et G 1/06. Ces passages ont été cités, au moins en partie, dans des décisions ultérieures de chambres de recours techniques cherchant à mettre en évidence le fondement juridique d'une interdiction de la double protection par brevet dans la CBE. Cependant, ils ne constituent pas une base adéquate pour invoquer le caractère limitatif de la déclaration formulée par la Grande Chambre de recours dans ses décisions G 1/05 et G 1/06 concernant l'interdiction de la double protection par brevet.

Plus précisément, le requérant s'est fondé sur la référence, dans les passages susmentionnés, aux demandes émanant du même demandeur et ayant "la même date de dépôt", pour appuyer son argument selon lequel la déclaration de la Grande Chambre de recours dans ses décisions G 1/05 et G 1/06 était limitée à la double protection par brevet résultant du dépôt de demandes divisionnaires. Or, cette référence à "la même date de dépôt" dans les travaux préparatoires s'inscrit dans le contexte de l'article 125 CBE, et non dans celui de l'article 76 CBE. Elle vise donc non seulement les demandes divisionnaires, mais aussi le cas où deux (ou plus de deux) demandes de brevet européen revendiquant le même objet sont déposées indépendamment l'une de l'autre (ou les unes des autres), à la même date, par le même demandeur. Par conséquent, on ne saurait interpréter la déclaration de la Grande Chambre de recours dans ses décisions G 1/05 et G 1/06 en ce sens

hineinlesen.

11. Aus den vorgenannten Gründen kann die Kammer nicht gelten lassen, dass die allgemeine Feststellung der Großen Beschwerdekammer über ein Doppelpatentierungsverbot (Nr. 13.4 Satz 1 von G 1/05 und G 1/06) als implizit auf Teilanmeldungen oder Anmeldungen mit "demselben Anmeldedatum" beschränkt zu lesen sei.

b) Legitimes Interesse an der Verlängerung der erzielbaren Schutzdauer?

12. Die zweite alternative Bedingung, unter der dem Hauptantrag stattgegeben werden könnte (s. Nr. 4), würde voraussetzen, dass dem Anmelder ein legitimes Interesse daran zugebilligt wird, im Fall einer inneren Priorität zwei Patente erteilt zu bekommen. In diesem Zusammenhang verwies die Beschwerdeführerin darauf, dass gemäß Artikel 63 (1) EPÜ die Laufzeit eines Patents, das auf der Grundlage einer früheren Anmeldung erteilt wurde, eine andere ist als die Laufzeit eines Patents, das auf der Grundlage einer späteren Anmeldung erteilt wurde, die die Priorität der früheren Anmeldung beansprucht. Nach Artikel 63 (1) EPÜ sei nämlich der Anmeldetag und nicht der Prioritätstag maßgeblich für die Berechnung der Patentlaufzeit. Von der Kammer in T 1423/07 sei anerkannt worden, dass die aufgrund der späteren Einreichung möglicherweise erzielbare längere Schutzdauer ein legitimes Interesse an der Erteilung der späteren Anmeldung begründe, und dies schließe eine Zurückweisung wegen Doppelpatentierung aus.

13. Die Kammer stellt jedoch fest, dass die spätere Entscheidung T 2461/10 Zweifel im Hinblick auf die rechtlichen Folgen aufwarf, die eine Gestattung der Doppelpatentierung im Fall einer inneren Priorität mit sich brächte. Dort wies die Kammer darauf hin, dass die Doppelpatentierung zu einer Schutzdauer von bis zu 21 Jahren für den gleichen Gegenstand führen würde, was kaum mit dem Wortlaut und der Absicht von Artikel 63 (1) EPÜ in Einklang gebracht werden könne (T 2461/10, Nr. 14).

Ob ein Anmelder ein legitimes Interesse an einer Doppelpatentierung aufgrund einer inneren Priorität hat, ließ T 2461/10 tatsächlich unbeantwortet. Jedoch wird Rechtsprechung nicht vom Ergebnis, sondern von der Begründung geprägt (G 3/08, ABI. EPA 2011, 10,

11. For the above reasons, the board cannot accept that the Enlarged Board's general statement concerning a prohibition on double patenting (first sentence of point 13.4 of G 1/05 and G 1/06) is to be read as being implicitly limited to divisional applications or applications having "the same date of filing".

(b) Legitimate interest in extending the available term of protection?

12. The second of the alternative conditions for allowing the main request (see point 4 above) would require acknowledging that the applicant has a legitimate interest in being granted two patents in a situation of internal priority. In this context, the appellant referred to the fact that the term pursuant to Article 63(1) EPC of a patent granted on the basis of an earlier application differs from the term of a patent granted on the basis of a subsequent application claiming priority from said earlier application. This was because the filing date, and not the priority date, was the relevant date for calculating the patent term under Article 63(1) EPC. The longer term of protection possibly available as a result of the later filing had been acknowledged by the board in T 1423/07 to constitute a legitimate interest in the grant of the subsequent application, which excluded a refusal for double patenting.

13. However, the board notes that later decision T 2461/10 raised doubts about the legal consequence of allowing double patenting in cases of internal priority. In that decision, the board pointed to the fact that double patenting would result in a maximum of 21 years of patent protection for the same subject-matter, which could hardly be reconciled with the wording and intention of Article 63(1) EPC (T 2461/10, point 14).

It is true that in T 2461/10 the question whether an applicant has a legitimate interest in double patenting arising from internal priority was left unanswered. However, legal rulings are characterised not by their verdicts, but by their grounds (G 3/08, OJ EPO

qu'elle se limite aux demandes "ayant la même date de dépôt".

11. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Chambre rejette l'argument selon lequel la déclaration à caractère général de la Grande Chambre de recours concernant une interdiction de la double protection par brevet (point 13.4, première phrase des décisions G 1/05 et G 1/06) doit être interprétée comme étant implicitement limitée aux demandes divisionnaires ou aux demandes ayant "la même date de dépôt".

b) Intérêt légitime à obtenir une prolongation de la durée de protection ?

12. La deuxième condition qui permettrait sinon de faire droit à la requête principale (voir le point 4 ci-dessus) serait de reconnaître que le demandeur a un intérêt légitime à obtenir la délivrance de deux brevets dans une situation de priorité interne. Dans ce contexte, le requérant a fait valoir qu'en vertu de l'article 63(1) CBE, la durée d'un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure diffère de celle d'un brevet délivré sur la base d'une demande ultérieure revendiquant la priorité de ladite demande antérieure. Cela s'expliquait selon lui par le fait que c'est la date de dépôt, et non la date de priorité, qui est déterminante pour calculer la durée du brevet en vertu de l'article 63(1) CBE. Dans l'affaire T 1423/07, la chambre avait estimé que la durée de protection plus longue qui peut éventuellement résulter du dépôt ultérieur constitue un intérêt légitime à obtenir la délivrance d'un brevet sur la base de la demande ultérieure, si bien qu'un rejet pour cause de double protection par brevet était exclu.

13. La Chambre relève toutefois que dans la décision ultérieure T 2461/10, des doutes ont été émis quant aux conséquences juridiques liées à l'admission de la double protection par brevet dans des cas de priorité interne. Dans cette décision, la chambre a fait observer que la double protection par brevet conduirait à une protection par brevet d'une durée maximale de 21 années pour le même objet, laquelle n'était guère compatible avec la lettre et l'esprit de l'article 63(1) CBE (T 2461/10, point 14).

Il est exact que la décision T 2461/10 n'a pas apporté de réponse à la question de savoir si un demandeur a un intérêt légitime à obtenir une double protection par brevet résultant d'une priorité interne. Cependant, les décisions juridictionnelles se

Nr. 7.3.7). In Anbetracht der umfassenden Begründung unter Nummer 14 der Entscheidung darf davon ausgegangen werden, dass die Kammer nicht die in T 1423/07 vertretene Auffassung teilte, die unter diesen Umständen ein legitimes Interesse bejahte.

14. Die jetzige Kammer hält die unter Nummer 14 von T 2461/10 geäußerten Vorbehalte der Kammer für durchaus stichhaltig. Unabhängig davon, ob das Verbot als allgemeiner Grundsatz existiert, könnte Artikel 63 (1) EPÜ als Hindernis für die Doppelpatentierung aufgrund einer inneren Priorität betrachtet werden. Darüber hinaus liegen, wie von der Kammer in T 2461/10 festgestellt, vor dem Einsetzen des Verbots der Doppelpatentierung zwei eigenständige Anmeldungen vor, zwischen denen der Anmelder im Hinblick auf die Patenterteilung wählen kann. Eine Doppelpatentierung ist also nicht die unvermeidliche Folge eines Anspruchs auf eine innere Priorität.

In Anbetracht der divergierenden Rechtsprechung ist die Kammer derzeit außerstande, die Entscheidung T 1423/07 zu bestätigen und anzuerkennen, dass die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall ein legitimes Interesse daran hat, durch die Erteilung eines zweiten Patents für denselben Gegenstand wie im europäischen Patent Nr. 2 251 021, das auf der Grundlage der Prioritätsanmeldung der Beschwerdeführerin erteilt wurde, eine längere Patentlaufzeit zu erlangen.

15. Deshalb kann über den Hauptantrag nicht entschieden werden, bis diese Rechtsfrage durch Befassung der Großen Beschwerdekammer geklärt ist. Somit kann die Kammer auch nicht über den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr entscheiden.

2011, 10, point 7.3.7). In view of the comprehensive reasoning provided by the board in point 14 of the decision, it may safely be assumed that it disagreed with T 1423/07 that a legitimate interest exists in these circumstances.

14. The present board sees some merit in the reservations expressed by the board in point 14 of T 2461/10. Article 63(1) EPC could be regarded as posing an obstacle to double patenting when it arises from internal priority, irrespective of whether the prohibition exists as a general principle. Moreover, as noted by the board in T 2461/10, before the prohibition on double patenting comes into operation, two independent applications exist, and the applicant can choose which one he wishes to pursue to grant. Double patenting is thus not the inevitable consequence of a claim to internal priority.

In view of the divergences in the case law, the board is currently not in a position to confirm decision T 1423/07 and acknowledge that the appellant in the present case has a legitimate interest in obtaining a longer patent term by the grant of a second patent for the same subject-matter as in European patent Nos 2 251 021, which was granted on the basis of the appellant's priority application.

15. Hence, the main request cannot be decided on until this point of law is clarified by way of a referral to the Enlarged Board of Appeal. As a further consequence, the board has not been able either to decide on the request for reimbursement of the appeal fee.

caractérisent non par leur dispositif, mais par leurs motifs (G 3/08, JO OEB 2011, 10, point 7.3.7). Compte tenu du raisonnement détaillé fourni pas la chambre au point 14 de cette décision, il y a tout lieu de supposer qu'elle n'adhérait pas à la décision T 1423/07 concernant l'existence d'un intérêt légitime dans ces circonstances.

14. La présente Chambre estime que les réserves exprimées par la chambre au point 14 de la décision T 2461/10 ne sont pas dénuées de fondement. On pourrait considérer que l'article 63(1) CBE fait obstacle à la double protection par brevet lorsque celle-ci résulte d'une priorité interne, indépendamment de la question de savoir si l'interdiction existe en tant que principe général. En outre, comme l'a relevé la chambre dans l'affaire T 2461/10, avant que l'interdiction de la double protection par brevet n'entre en jeu, il existe deux demandes indépendantes et le demandeur peut choisir celle des deux qu'il souhaite maintenir en vue de la délivrance. La double protection par brevet n'est donc pas la conséquence inévitable de la revendication d'une priorité interne.

Compte tenu des divergences dans la jurisprudence, la Chambre ne peut pas, en l'état actuel des choses, confirmer la décision T 1423/07 et reconnaître au requérant dans la présente espèce un intérêt légitime à bénéficier d'une prolongation de la durée du brevet en obtenant la délivrance d'un deuxième brevet portant sur le même objet que le brevet européen n°2 251 021, délivré sur la base de la demande dont le requérant revendique la priorité.

15. Par conséquent, il ne pourra être statué sur la requête principale qu'une fois que cette question de droit aura été clarifiée au moyen d'une saisine de la Grande Chambre de recours. Il s'ensuit également que la Chambre n'est pas non plus en mesure de statuer sur la requête en remboursement de la taxe de recours.

III. Befassung der Großen Beschwerdekammer

a) Zulässigkeit

16. Wie nachstehend unter den Nummern 32 bis 77 genauer erläutert, ist nach Auffassung der Kammer eine Vorlage der in der Entscheidungsformel dieser Entscheidung enthaltenen Fragen gerechtfertigt, um die einheitliche Rechtsanwendung zu sichern und eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu beantworten. Die Vorlage steht damit im Einklang mit Artikel 112 (1) a) EPÜ.

Was die einheitliche Rechtsanwendung betrifft, bestehen Unstimmigkeiten in der einschlägigen Rechtsprechung nicht nur über den hier strittigen Punkt, nämlich die Doppelpatentierung aufgrund einer inneren Priorität (zu den Definitionen und Abgrenzungen der Begriffe s. Nrn. 17 bis 23), sondern auch über die Rechtsgrundlage und den Umfang eines Doppelpatentierungsverbots.

Zum einen hat die Beschwerdeführerin angezweifelt, ob der Grundsatz eines Doppelpatentierungsverbots als solcher im EPÜ existiert. Zum anderen besteht die ständige Praxis des Amtes nach Artikel 97 (2) EPÜ in Verbindung mit Artikel 125 EPÜ darin, gestützt auf G 1/05 und G 1/06 ein und demselben Anmelder für denselben Gegenstand ein zweites Patent zu verweigern (Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil G-IV, 5.4). Die Kammer räumt zwar ein, dass dieser Grundsatz nur in wenigen Fällen eine maßgebende Rolle spielt, doch sind die jetzt angestrebten Klarstellungen über ein prinzipielles Verbot der Doppelpatentierung von grundsätzlicher Bedeutung.

b) Doppelpatentierung

17. Im weitesten Sinne wird der Begriff "Doppelpatentierung" für die gleichzeitige Erteilung von zwei oder mehr Patenten für dieselbe Erfindung mit Wirkung auf demselben Hoheitsgebiet verwendet.

18. Nach dem EPÜ wird die Erteilung von zwei europäischen Patenten für dieselbe Erfindung, die sich in ihrem territorialen Schutzzumfang überschneiden, in den meisten Fällen verhindert durch die Definition des Stands der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ und insbesondere die Definition des erweiterten Stands der Technik

III. Referral to the Enlarged Board of Appeal

(a) Admissibility

16. As will be explained in more detail in points 32 to 77 below, the board is of the opinion that a referral of the questions set out in the order of the present decision is justified in order to ensure uniform application of the law and also because a point of law of fundamental importance needs to be answered. The referral is thus in line with Article 112(1)(a) EPC.

As regards the uniform application of the law, there are inconsistencies in the relevant case law, not just with regard to the point in issue in the present case, i.e. double patenting arising from internal priority (as to definitions and distinctions between terms, see points 17 to 23 below), but also with respect to the legal basis for and scope of a prohibition on double patenting.

On the one hand, the appellant has raised doubts as to whether the principle of a prohibition on double patenting as such exists under the EPC. On the other hand, the established practice of the Office under Article 97(2) EPC in conjunction with Article 125 EPC is to refuse to grant a second patent for the same subject-matter to the same applicant, in reliance on G 1/05 and G 1/06 (Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part G-IV 5.4). Although the board recognises that the incidence of cases in which this principle plays a decisive role is low, the clarifications now sought with regard to a prohibition on double patenting as a general principle are of fundamental importance.

(b) Double patenting

17. In its broadest sense, the term "double patenting" is used to refer to the simultaneous grant of two or more patents for the same invention having effect in the same territory.

18. Under the EPC, the grant of two European patents with overlapping territorial scope for the same invention is in most cases prevented by the definition of the state of the art under Article 54(2) EPC and, more particularly, the definition of the extended state of the art under Article 54(3) EPC. There are, however,

III. Saisine de la Grande Chambre de recours

a) Recevabilité

16. Comme il sera expliqué plus en détail aux points 32 à 77 ci-dessous, la Chambre estime qu'il est justifié de soumettre à la Grande Chambre de recours les questions énoncées dans le dispositif de la présente décision, à la fois afin d'assurer une application uniforme du droit et parce qu'il est nécessaire de répondre à une question de droit d'importance fondamentale. La saisine est donc conforme à l'article 112(1)a) CBE.

Pour ce qui est de l'application uniforme du droit, la jurisprudence pertinente fait apparaître des incohérences, non seulement au sujet de la question soulevée dans la présente espèce, à savoir la double protection par brevet résultant d'une priorité interne (pour les définitions et les distinctions sur le plan terminologique, voir les points 17 à 23 ci-dessous), mais aussi au sujet du fondement juridique et de la portée d'une interdiction de la double protection par brevet.

D'un côté, le requérant a mis en doute l'existence même, en vertu de la CBE, d'un principe interdisant la double protection par brevet. De l'autre, la pratique établie de l'Office en vertu de l'article 97(2) CBE ensemble l'article 125 CBE consiste à refuser de délivrer au même demandeur un deuxième brevet portant sur le même objet, conformément aux décisions G 1/05 et G 1/06 (Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, point G-IV 5.4). La Chambre reconnaît certes que le nombre de cas où ce principe joue un rôle déterminant est faible, mais les clarifications à présent demandées concernant l'interdiction de la double protection par brevet en tant que principe général revêtent une importance fondamentale.

b) Double protection par brevet

17. L'expression "double protection par brevet" désigne, dans son sens le plus large, la délivrance simultanée de deux (ou de plus de deux) brevets qui portent sur la même invention et qui produisent leurs effets sur le même territoire.

18. En vertu de la CBE, la définition de l'état de la technique à l'article 54(2) CBE et, plus particulièrement, la définition, à l'article 54(3) CBE, de l'état de la technique élargi font obstacle, dans la plupart des cas, à la délivrance de deux brevets européens qui portent sur la même invention et dont l'étendue territoriale se recoupe. Deux cas de

nach Artikel 54 (3) EPÜ. Es gibt jedoch zwei Fälle, die von diesen Vorschriften nicht erfasst werden. So kann es zu Doppelpatentierung erstens in Fällen kommen, die eine europäische Patentanmeldung und eine oder mehrere nationale Patentanmeldungen in einem Vertragsstaat betreffen, und zweitens in Fällen, die zwei oder mehr europäische Patentanmeldungen betreffen, wenn die jeweiligen Anmeldungen auf denselben Gegenstand gerichtet sind, sich in ihrem territorialen Schutzzumfang überschneiden und dasselbe wirksame Datum, d. h. den Anmeldetag (vgl. Art. 54 (2) EPÜ) oder bei Beantragung einer Priorität den Prioritätstag (vgl. Art. 89 EPÜ), haben. Solche Anmeldungen gehören nicht zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) oder (3) EPÜ für die jeweils andere Anmeldung und sind somit für den Anspruchsgegenstand nicht neuheitsschädlich.

19. Was die Doppelpatentierung aufgrund der Koexistenz europäischer und nationaler Patentanmeldungen betrifft, überlässt es Artikel 139 (3) EPÜ vollständig dem Recht der Vertragsstaaten, ob sie einen Doppelschutz desselben Gegenstands durch zwei oder mehr Patente, die aus europäischen Patentanmeldungen und nationalen Anmeldungen mit demselben wirksamen Datum hervorgehen, verbieten oder gestatten.

20. Wenn zwei oder mehr europäische Patentanmeldungen auf denselben Gegenstand gerichtet sind und dasselbe wirksame Datum haben, aber von verschiedenen Personen eingereicht wurden, die die Erfindung unabhängig voneinander gemacht haben, folgt aus Artikel 60 (2) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 (3) EPÜ, dass die Erteilung von zwei auf denselben Gegenstand gerichteten Patenten nicht verweigert werden kann, sofern die übrigen Patentierbarkeitserfordernisse erfüllt sind.

21. In dieser Vorlage geht es nicht um die vorgenannten Fälle, sondern um Doppelpatentierung im engeren Sinne, d. h. den Fall, dass zwei oder mehr europäische Patentanmeldungen, die auf denselben Gegenstand gerichtet sind und dasselbe wirksame Datum haben, vom selben Anmelder eingereicht werden. Da solche Anmeldungen nicht zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) oder (3) EPÜ gehören, könnte ihre Weiterverfolgung dazu führen, dass derselbe Anmelder zwei oder mehr Patente erteilt bekommt, die auf denselben Gegenstand gerichtet sind und deren territorialer Schutzzumfang identisch ist oder sich zumindest

two situations which are not encompassed by these provisions. Thus, double patenting may arise, first, in cases involving a European patent application and one or more national patent applications in a Contracting State, or, secondly, in cases involving two or more European patent applications, if the respective applications are directed to the same subject-matter, overlap in their territorial scope of protection, and have the same effective date, i.e. the date of the actual filing (cf. Article 54(2) EPC), or, where priority is claimed, the priority date (cf. Article 89 EPC). Such applications do not form part of the state of the art according to Article 54(2) or (3) EPC in respect of each other and thus do not prejudice the novelty of the subject-matter claimed.

19. As far as double patenting resulting from the co-existence of European and national patent filings is concerned, Article 139(3) EPC leaves it entirely to the laws of the Contracting States whether to prohibit or allow simultaneous protection of the same subject-matter by two or more patents resulting from European patent applications and national applications having the same effective date.

20. Where there are two or more European patent applications which are directed to the same subject-matter and have the same effective date, but which are filed by different persons who made the invention independently of each other, it follows from Article 60(2) EPC in conjunction with Article 54(3) EPC that the grant of two patents directed to the same subject-matter cannot be refused, provided that the patentability requirements are otherwise met.

21. The present referral is not concerned with any of the above cases but only with double patenting in the narrower sense, that is, with the situation in which two or more European patent applications directed to the same subject-matter and having the same effective date are filed by the same applicant. Because such applications do not form part of the state of the art according to Article 54(2) or (3) EPC, their prosecution could lead to the same applicant being granted two or more patents directed to the same subject-matter and having an identical or at least overlapping territorial scope.

figure ne sont toutefois pas couverts par ces dispositions. Ainsi, il peut y avoir double protection par brevet, d'une part, dans les cas faisant intervenir une demande de brevet européen et une ou plusieurs demandes de brevet national dans un État contractant et, d'autre part, dans les cas faisant intervenir deux (ou plus de deux) demandes de brevet européen, si ces demandes portent chacune sur le même objet, si l'étendue territoriale de la protection qu'elles confèrent se recoupe, et si elles ont la même date effective, laquelle correspond à la date du dépôt proprement dit (voir l'article 54(2) CBE) ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à la date de priorité (voir l'article 89 CBE). De telles demandes ne font pas partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) ou (3) CBE les unes à l'égard des autres et ne détruisent donc pas la nouveauté de l'objet revendiqué.

19. En ce qui concerne la double protection par brevet résultant de la coexistence de dépôts européens et de dépôts nationaux, l'article 139(3) CBE laisse aux législations des États contractants toute liberté pour interdire ou autoriser la protection simultanée du même objet par deux (ou plus de deux) brevets résultant de demandes de brevet européen et de demandes nationales ayant la même date effective.

20. Lorsque deux (ou plus de deux) demandes de brevet portent sur le même objet et ont la même date effective, mais qu'elles ont été déposées par des personnes différentes qui ont réalisé l'invention indépendamment les unes des autres, il découle de l'article 60(2) CBE ensemble l'article 54(3) CBE que la délivrance de deux brevets portant sur le même objet ne peut pas être refusée, pour autant que les conditions de brevetabilité soient par ailleurs remplies.

21. La présente saisine ne concerne aucun des cas susvisés, mais seulement la double protection par brevet au sens plus étroit du terme, c'est-à-dire le cas où deux (ou plus de deux) demandes de brevet européen portant sur le même objet et ayant la même date effective sont déposées par le même demandeur. De telles demandes ne faisant pas partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) ou (3) CBE, leur maintien pourrait aboutir à la délivrance, au même demandeur, de deux (ou de plus de deux) brevets qui portent sur le même objet et dont l'étendue territoriale est identique ou se recoupe en partie.

überschneidet.

22. Es gibt drei Situationen, in denen zwei oder mehr europäische Patentanmeldungen desselben Anmelders, die auf denselben Gegenstand gerichtet sind, dasselbe wirksame Datum haben können:

- eine europäische Patentanmeldung wird am selben Tag wie eine andere europäische Patentanmeldung desselben Anmelders eingereicht (parallele Einreichungen);

- eine europäische Patentanmeldung wird als europäische Teilanmeldung (Art. 76 (1) EPÜ) zu einer früheren europäischen Patentanmeldung eingereicht (Teilanmeldung);

- es wird eine europäische Patentanmeldung eingereicht, die die Priorität (Art. 88 EPÜ) einer früheren europäischen Patentanmeldung beansprucht (innere Priorität).

23. In all diesen Situationen stellt sich die in G 1/05 und G 1/06 aufgeworfene Frage der Doppelpatentierung nur, wenn der Anmelder die zwei oder mehr Anmeldungen bis zur Erteilung weiterverfolgt und nicht eine oder mehrere so ändert, dass der Gegenstand der jeweiligen Ansprüche nicht mehr identisch ist, bzw. überschneidende Benennungen nicht zurücknimmt. Sind diese Voraussetzungen alle erfüllt, so kann die Erteilung eines zweiten Patents nicht auf der Grundlage von Artikel 54 (3) EPÜ verweigert werden, sondern nur gestützt auf ein grundsätzliches Doppelpatentierungsverbot, wie es in G 1/05 und G 1/06 anerkannt wurde.

c) Doppelschutz

24. "Doppelpatentierung" im engeren Sinne (s. Nrn. 21 bis 23) ist von "Doppelschutz" zu unterscheiden. T 307/03 (ABl. EPA 2009, 422) scheint die einzige Entscheidung zu sein, in der die Prüfung, ob vom Anmelder für dieselbe Erfindung Schutz durch zwei Patente angestrebt wurde, dadurch erfolgte, dass die Kammer den Schutzumfang der Ansprüche des Streitpatents mit demjenigen der Ansprüche des dem Anmelder bereits erteilten Patents verglich. Die Kammer befand, dass ein Einwand wegen Doppelpatentierung auch dann erhoben werden kann, wenn der Gegenstand des erteilten Anspruchs im Gegenstand des später eingereichten Anspruchs enthalten ist (T 307/03, Leitsatz 3 und Nrn. 5.2 bis 5.4). "Doppelpatentierung" wurde also mit "Doppelschutz" gleich-

22. There are three circumstances in which two or more European patent applications of the same applicant which are directed to the same subject-matter could have the same effective date:

- a European patent application is filed on the same date as another European patent application of the same applicant (parallel filings);

- a European patent application is filed as a European divisional application (Article 76(1) EPC) in respect of an earlier European patent application (divisional application);

- a European patent application is filed claiming the priority (Article 88 EPC) of an earlier European patent application (internal priority).

23. In all these situations, the issue of double patenting as addressed in G 1/05 and G 1/06 arises only if the applicant pursues the two or more applications to grant, does not amend one or more of them in such a manner that the subject-matter of their respective claims is not identical, and does not withdraw overlapping designations. Where all these prerequisites are met, the grant of a second patent cannot be refused on the basis of Article 54(3) EPC, but only by relying on the principle of a prohibition on double patenting as acknowledged in G 1/05 and G 1/06.

(c) Double protection

24. "Double patenting" in the narrower sense (see points 21 to 23 above) is to be distinguished from "double protection". T 307/03 (OJ EPO 2009, 422) appears to be the only board of appeal decision in which the assessment of whether the applicant was seeking protection for the same invention by two patents was made by comparing the scope of protection conferred by the claims of the application in suit with that conferred by the claims of the patent already granted to the applicant. The board held that an objection of double patenting could also be raised where the subject-matter of the granted claim was encompassed by the subject-matter of the claim later put forward (T 307/03, headnote 3 and points 5.2 to 5.4). "Double patenting" was thus equated to "double

22. Il existe trois cas de figure, spécifiés ci-après, dans lesquels deux (ou plus de deux) demandes de brevet européen émanant du même demandeur et portant sur le même objet pourraient avoir la même date effective :

- une demande de brevet européen est déposée par le même demandeur à la même date qu'une autre demande de brevet européen (dépôts parallèles) ;

- une demande de brevet européen est déposée en tant que demande divisionnaire européenne (article 76(1) CBE) relative à une demande de brevet européen antérieure (demande divisionnaire) ;

- une demande de brevet européen déposée revendique la priorité (article 88 CBE) d'une demande de brevet européen antérieure (priorité interne).

23. Dans tous ces cas de figure, la question de la double protection par brevet telle qu'abordée dans les décisions G 1/05 et G 1/06 ne se pose que si le demandeur maintient les deux demandes (ou toutes les demandes) en vue de la délivrance, qu'il n'en modifie pas une ou plusieurs de manière que l'objet de leurs revendications respectives ne soit pas identique, et qu'il ne retire pas les désignations qui se recourent. Lorsque toutes ces conditions sont remplies, la délivrance d'un deuxième brevet ne peut pas être refusée en vertu de l'article 54(3) CBE, mais uniquement sur la base du principe de l'interdiction de la double protection par brevet tel que reconnu dans les décisions G 1/05 et G 1/06.

(c) Double protection

24. Il y a lieu de faire la distinction entre la "double protection par brevet" au sens plus étroit du terme (voir les points 21 à 23 ci-dessus) et la "double protection". La décision T 307/03 (JO OEB 2009, 422) semble être la seule décision d'une chambre de recours où une comparaison a été faite entre l'étendue de la protection conférée par les revendications de la demande en cause et celle conférée par les revendications du brevet déjà délivré au demandeur, afin de déterminer si le demandeur cherchait à obtenir une protection par deux brevets pour la même invention. Dans cette décision, la chambre a estimé qu'une objection de double protection par brevet peut être également soulevée quand l'objet de la revendication du brevet délivré est contenu dans l'objet

gesetzt, zumindest wenn der Gegenstand einer ersten Patentanmeldung vollständig im Schutzzumfang einer zweiten Patentanmeldung desselben Anmelders enthalten war.

Außer in der Entscheidung T 307/03 hat die Rechtsprechung den Begriff "Doppelpatentierung" auf die anstehende Erteilung von zwei Patenten beschränkt, die denselben Gegenstand beanspruchen (s. z. B. T 1391/07, Nrn. 2.5 und 2.6; T 877/06, Nr. 5.3; T 1708/06, Nr. 6; T 2402/10, Nr. 8; T 1780/12, Nrn. 7 bis 14; T 2461/10, Nrn. 24 und 25; T 879/12, Nrn. 7, 10, 14; T 2563/11, Nrn. 2.7 bis 2.14; T 1252/16, Nr. 4.2). Diesem Ansatz wurde auch in Entscheidungen vor G 1/05 und G 1/06 gefolgt (s. z. B. T 118/91, Nr. 2.4.1; T 80/98, Nr. 9; T 587/98, ABl. EPA 2000, 497, Nr. 3.3; T 475/02, Nr. 8.6; T 411/03, Nr. 4.2; T 425/03, Nr. 4.2; T 467/03, Nr. 4.2; T 468/03, Nr. 4.2; T 579/05, Nr. 2.2).

In allen diesen Entscheidungen wurde ein Vergleich vorgenommen zwischen den Ansprüchen in der endgültigen zur Erteilung vorgelegten Fassung und den Ansprüchen eines demselben Anmelders bereits erteilten Patents, jeweils definiert durch die Anspruchskategorien in Kombination mit den technischen Merkmalen der Ansprüche (s. T 1780/12, Nrn. 11 bis 14). Die Entscheidung T 307/03 scheint in dieser Hinsicht ein Einzelfall zu sein.

Der Vollständigkeit halber stellt die Kammer fest, dass die Große Beschwerdekammer es als legitimes Verhalten des Anmelders im Verfahren erachtete, wenn er zuerst Patentschutz für eine bevorzugte Ausführungsform anstrebt und dann die allgemeine Lehre in einer Teilanmeldung weiterverfolgt (G 2/10, ABl. EPA 2012, 376, Nr. 4.5.5). Folglich kann ein und demselben Anmelder die Erteilung zweier Patente mit Ansprüchen, die sich in ihrem Schutzzumfang überschneiden – wie in T 307/03 – nicht auf der Grundlage verweigert werden, dass dem Anmelder ein legitimes Interesse fehle, was gemäß G 1/05 und G 1/06 die Begründung für das Verbot der Doppelpatentierung war. Zwar kam die Große Beschwerdekammer im selben Absatz von G 2/10 auf das "sogenannte

protection", at least where the subject-matter of a first patent application was entirely encompassed by the scope of a claim of a second patent application of the same applicant.

Apart from decision T 307/03, the case law has confined the term "double patenting" to the impending grant of two patents claiming the same subject-matter (see for instance T 1391/07, points 2.5 and 2.6; T 877/06, point 5.3; T 1708/06, point 6; T 2402/10, point 8; T 1780/12, points 7 to 14; T 2461/10, points 24 and 25; T 879/12, points 7, 10, 14; T 2563/11, points 2.7 to 2.14; T 1252/16, point 4.2). This approach was also followed in decisions prior to G 1/05 and G 1/06 (see for instance T 118/91, point 2.4.1; T 80/98, point 9; T 587/98, OJ EPO 2000, 497, point 3.3; T 475/02, point 8.6; T 411/03, point 4.2; T 425/03, point 4.2; T 467/03, point 4.2; T 468/03, point 4.2; T 579/05, point 2.2).

In all these decisions, a comparison was made between the claims, defined by their categories in combination with their technical features, in the final version submitted for grant, and the claims, again defined by their categories in combination with their technical features, of a patent already granted to the same applicant (see T 1780/12, points 11 to 14). Decision T 307/03 thus appears to be an isolated case in this respect.

For the sake of completeness, the board notes that the Enlarged Board considered it to be legitimate procedural behaviour for an applicant first to seek patent protection for a preferred embodiment and then to pursue the general teaching in a divisional application (G 2/10, OJ EPO 2012, 376, point 4.5.5). As a consequence, granting the same applicant two patents with claims of overlapping scope, as envisaged by T 307/03, cannot be refused on the basis that the applicant lacks a legitimate interest, which, according to G 1/05 and G 1/06, is the rationale for the prohibition on double patenting. Although, in the same passage of G 2/10, the Enlarged Board mentioned the "so-called prohibition on double protection", this was only with respect to a possible need for a

de la revendication présentée ultérieurement (T 307/03, point 3 du sommaire et points 5.2 à 5.4). "La double protection par brevet" et la "double protection" ont ainsi été assimilées l'une à l'autre, à tout le moins dans le cas où l'objet d'une première demande de brevet était entièrement contenu dans la portée d'une revendication d'une deuxième demande de brevet déposée par le même demandeur.

À l'exception de la décision T 307/03, le terme "double protection par brevet" se limite dans la jurisprudence à la délivrance envisagée de deux brevets revendiquant le même objet (voir par exemple les décisions T 1391/07, points 2.5 et 2.6 ; T 877/06, point 5.3 ; T 1708/06, point 6 ; T 2402/10, point 8 ; T 1780/12, points 7 à 14 ; T 2461/10, points 24 et 25 ; T 879/12, points 7, 10 et 14 ; T 2563/11, points 2.7 à 2.14 ; et T 1252/16, point 4.2). Cette approche a également été suivie dans des décisions antérieures aux décisions G 1/05 et G 1/06 (voir par exemple les décisions T 118/91, point 2.4.1 ; T 80/98, point 9 ; T 587/98, JO OEB 2000, 497, point 3.3 ; T 475/02, point 8.6 ; T 411/03, point 4.2 ; T 425/03, point 4.2 ; T 467/03, point 4.2 ; T 468/03, point 4.2 ; et T 579/05, point 2.2).

Dans toutes ces décisions, une comparaison a été effectuée entre les revendications, définies par leurs catégories et leurs caractéristiques techniques, qui figuraient dans la version finale de la demande présentée en vue de la délivrance, et celles, définies de la même manière, qui figuraient dans un brevet déjà délivré au même demandeur (voir la décision T 1780/12, points 11 à 14). La décision T 307/03 semble donc constituer un cas isolé à cet égard.

Dans un souci d'exhaustivité, la Chambre relève que la Grande Chambre de recours a jugé légitime sur le plan procédural qu'un demandeur cherche dans un premier temps à obtenir une protection pour un mode de réalisation préféré puis revendique l'enseignement général dans une demande divisionnaire (G 2/10, JO OEB 2012, 376, point 4.5.5). Par conséquent, la délivrance, au même demandeur, de deux brevets ayant des revendications dont la portée se recoupe en partie, comme examiné dans l'affaire T 307/03, ne saurait être refusée au motif que le demandeur n'a aucun intérêt légitime à cet égard, lequel motif constitue, selon les décisions G 1/05 et G 1/06, le fondement de l'interdiction de la double protection par brevet. Dans le même

Doppelschutzverbot" zu sprechen, aber nur im Hinblick auf die etwaige Notwendigkeit eines Disclaimers, was für sie eine andere Frage war (s. auch Erörterung des Art. 139 (3) EPÜ unter Nrn. 60 bis 62). Offenbar ist T 307/03 also mit G 2/10 überholt.

disclaimer, which the Enlarged Board considered to be a different matter (see also the discussion of Article 139(3) EPC under points 60 to 62 below). It therefore appears that T 307/03 has been superseded by G 2/10.

passage de la décision G 2/10, la Grande Chambre de recours a certes mentionné "l'interdiction de la double protection par brevet", mais ce uniquement concernant l'éventuelle nécessité d'un disclaimer, qui, d'après elle, se situe sur un autre plan (voir aussi l'analyse de l'article 139(3) CBE aux points 60 à 62 ci-dessous). Il semble donc que la solution dans l'affaire T 307/03 ait été abandonnée suite à la décision G 2/10.

In jedem Fall geht es bei der vorliegenden Beschwerde nicht um Ansprüche, die sich in ihrem Schutzbereich überschneiden. Die Ansprüche der zurückgewiesenen europäischen Patentanmeldung Nr. 10718590.2 sind identisch mit den Ansprüchen des europäischen Patents Nr. 2 251 021, das auf die europäische Patentanmeldung Nr. 09159932.4, die Prioritätsunterlage der vorliegenden Anmeldung, erteilt wurde. Somit wäre die Entscheidung T 307/03 auch dann nicht relevant für den Ausgang des vorliegenden Beschwerdeverfahrens, wenn sie nicht als Einzelfall angesehen würde.

In any event, the present appeal does not concern claims of overlapping scope. The claims of refused European patent application No. 10718590.2 are identical to the claims of European patent No. 2 251 021 granted on European patent application No. 09159932.4, the priority document of the present application. Therefore, decision T 307/03 has no bearing on the outcome of the present appeal, even if it were not considered an isolated case.

En tout état de cause, le présent recours ne concerne pas des revendications dont la portée se recoupe en partie. Les revendications de la demande de brevet européen n° 10718590.2 rejetée sont identiques à celles du brevet européen n° 2 251 021, délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 09159932.4, dont la priorité est revendiquée dans la demande en cause dans le cadre du recours. Par conséquent, la décision T 307/03 n'a aucune incidence sur l'issue du présent recours, et il en serait ainsi même si cette décision n'était pas considérée comme un cas isolé.

d) Entscheidungen G 1/05 und G 1/06 (ABl. EPA 2008, 271 und 307)

(d) Decisions G 1/05 and G 1/06 (OJ EPO 2008, 271 and 307)

d) Décisions G 1/05 et G 1/06 (JO OEB 2008, 271 et 307)

25. Nummer 13.4 der Entscheidungsgründe von G 1/05 und G 1/06 lautet wie folgt:

25. Point 13.4 of the Reasons of G 1/05 and G 1/06 reads as follows:

25. Le point 13.4 des motifs des décisions G 1/05 et G 1/06 s'énonce comme suit :

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

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

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

26. In Satz 1 dieser Textstelle wird der Grundsatz eines Verbots der Doppelpatentierung sehr allgemein formuliert; einziges Kriterium ist, dass ein Anmelder in einem anhängigen Verfahren die Erteilung eines Patents für denselben Gegenstand beantragt,

26. The first sentence of this passage sets out the principle of a prohibition on double patenting in very general terms, requiring merely that in pending examination proceedings an applicant requests the grant of a patent in respect of subject-matter for which he has

26. La première phrase de ce passage pose le principe de l'interdiction de la double protection par brevet en des termes très généraux, en énonçant un critère simple, à savoir le fait que, dans une procédure d'examen en cours, un demandeur cherche à obtenir un brevet

für den er bereits ein Patent besitzt. Implizit besagt diese Feststellung, dass auf die anhängige Patentanmeldung nur deshalb kein Patent erteilt wird, weil sie denselben Gegenstand beansprucht wie ein dem Anmelder bereits erteiltes Patent. Im Übrigen muss der in der anhängigen Patentanmeldung beanspruchte Gegenstand alle Patentierbarkeitsvoraussetzungen erfüllen. Daraus folgt auch, dass der Gegenstand der anderen Anmeldung, die bereits zur Erteilung eines Patents geführt hat, nicht Teil des Stands der Technik nach Artikel 54 (2) oder (3) EPÜ sein darf, weil sonst die anhängige Anmeldung mit demselben Gegenstand wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen werden müsste.

27. Der in Satz 1 von Nummer 13.4 von G 1/05 und G 1/06 aufgestellte Grundsatz ist nicht ausdrücklich auf europäische Patentanmeldungen und Patente beschränkt. Dennoch folgt diese Einschränkung aus dem Kontext und aus dem Verweis auf die ständige Praxis des EPA in Satz 2. Diese Praxis wird in den damals geltenden Richtlinien für die Prüfung nach dem EPÜ 1973 vom Juni 2005, Teil C-IV, 6.4 wie folgt festgelegt:

"Doppelpatentierung

Im EPÜ wird nicht eigens auf den Fall gleichzeitiger europäischer Patentanmeldungen gleichen wirksamen Datums eingegangen. Es ist jedoch ein anerkanntes Prinzip in den meisten Patentsystemen, dass ein und demselben Anmelder für eine Erfindung nicht zwei Patente erteilt werden. Ein Anmelder kann zwar zwei Anmeldungen mit derselben Beschreibung prüfen lassen, wenn die Patentansprüche einen völlig unterschiedlichen Umfang haben und auf verschiedene Erfindungen gerichtet sind. In dem seltenen Fall, in dem in zwei oder mehreren europäischen Patentanmeldungen des gleichen Anmelders derselbe Staat bzw. dieselben Staaten endgültig benannt werden, indem die Benennung durch Zahlung der vorgeschriebenen Benennungsgebühren bestätigt wird, und die Patentansprüche dieser Anmeldungen denselben Anmelde- oder Prioritätstag haben und dieselbe Erfindung betreffen (wobei die Patentansprüche in der in C-VI, 9.1.6 dargelegten Weise kollidieren), ist dem Anmelder jedoch mitzuteilen, dass er entweder eine oder mehrere Anmeldungen so ändern muss, dass sie nicht länger die gleiche Erfindung beanspruchen, oder unter diesen Anmeldungen eine auswählen

already been granted a patent. It is furthermore implicit in this statement that the fact that the pending patent application claims the same subject-matter as a patent already granted to that applicant is the only reason why it is not allowed to proceed to grant. Apart from that, the subject-matter claimed in the pending patent application must fulfil all the conditions for patentability. It also follows from this that the subject-matter of the other application which already led to the grant of a patent may not be part of the state of the art under Article 54(2) or (3) EPC, because otherwise the pending application with the same subject-matter would have to be refused for lack of novelty.

27. The principle set forth in the first sentence of point 13.4 of G 1/05 and G 1/06 is not expressly limited to European patent applications and patents. Nevertheless, this limitation follows from the context and from the reference to the established practice of the EPO in the second sentence. This practice is set out in the then applicable Guidelines for Examination under the EPC 1973 of June 2005, Part C-IV, 6.4, as follows:

"Double patenting

The EPC does not deal explicitly with the case of co-pending European applications of the same effective date. However, it is an accepted principle in most patent systems that two patents cannot be granted to the same applicant for one invention. It is permissible to allow an applicant to proceed with two applications having the same description where the claims are quite distinct in scope and directed to different inventions. However, in the rare case in which there are two or more European applications from the same applicant definitively designating the same State or States (by confirming the designation through payment of the relevant designation fees) and the claims of those applications have the same filing or priority date and relate to the same invention (the claims conflicting in the manner explained in VI, 9.1.6), the applicant should be told that he must either amend one or more of the applications in such a manner that they no longer claim the same invention, or choose which one of those applications he wishes to proceed to grant. Should two applications of the same effective date be received from two different applicants, each must be allowed to proceed as though the other

portant sur un objet pour lequel il s'est déjà vu délivrer un brevet. En outre, il ressort implicitement de cette constatation que c'est uniquement parce que la demande de brevet en instance revendique le même objet par rapport à un brevet déjà délivré au même demandeur qu'elle ne peut pas aboutir à la délivrance d'un brevet. Mis à part cela, l'objet revendiqué dans la demande de brevet en instance doit satisfaire à toutes les conditions de brevetabilité. Il s'ensuit également que l'objet de l'autre demande qui a déjà conduit à la délivrance d'un brevet ne peut pas faire partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) ou (3) CBE, car il faudrait sinon rejeter la demande en instance, portant sur le même objet, pour défaut de nouveauté.

27. Le principe énoncé dans la première phrase du point 13.4 des décisions G 1/05 et G 1/06 n'est pas expressément limité aux demandes de brevet européen et aux brevets européens. Cette limitation découle toutefois du contexte et de la référence à la pratique établie de l'OEB dans la deuxième phrase. Cette pratique est définie au point C-IV, 6.4 de la version des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB conformément à la CBE 1973 qui était applicable à l'époque (juin 2005), et qui s'énonce comme suit :

"Double protection par brevet

La CBE ne traite pas de façon explicite du cas des demandes de brevet européen simultanément en cours d'instruction et ayant la même date (de dépôt ou de priorité). Cependant, un principe admis dans la plupart des régimes de brevets veut qu'il ne soit pas possible de délivrer deux brevets au même demandeur pour une invention. Un demandeur peut être autorisé à maintenir deux demandes dont la description est identique, lorsque les revendications ont une portée tout à fait différente et se rapportent à des inventions différentes. Cependant, dans le rare cas où il y aurait au moins deux demandes de brevet européen émanant du même demandeur et dans lesquelles le ou les mêmes Etats seraient définitivement désignés (du fait de la confirmation donnée par le paiement des taxes de désignation correspondantes) et où les revendications auraient la même date de priorité ou de dépôt et se rapporteraient à la même invention (dans les conditions explicitées au point VI, 9.1.6), le demandeur sera prié soit de modifier au moins l'une des demandes, de sorte que leur objet ne se rapporte plus à la même invention, soit de choisir parmi ces demandes

muss, die im Hinblick auf die Patenterteilung bearbeitet werden soll. Sollten zwei derartige Anmeldungen mit demselben wirksamen Datum von zwei verschiedenen Anmeldern eingereicht werden, dann ist jedem zu gestatten, so zu verfahren, als würde es die andere Anmeldung nicht geben."

28. In Anbetracht dieser Praxis ist das von der Großen Beschwerdekammer in G 1/05 und G 1/06 anerkannte Doppelpatentierungsverbot so zu verstehen, dass es sich auf europäische Patentanmeldungen und Patente desselben Anmelders bezieht, die dasselbe wirksame Datum haben und somit für einander nicht Teil des Stands der Technik gemäß Artikel 54 (2) und (3) EPÜ sind. Dementsprechend und aus den im Zusammenhang mit dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin genannten Gründen (s. Nrn. 5 bis 15) gibt die allgemeine Formulierung dieses Grundsatzes durch die Große Beschwerdekammer diesen Grundsatz keinen Hinweis darauf, dass er auf europäische Teilanmeldungen oder Anmeldungen mit demselben Anmeldetag beschränkt wäre.

29. In Bezug auf die Praxis des Amtes stellte Nummer 13.4 von G 1/05 und G 1/06 des Weiteren klar, dass das Verbot der Doppelpatentierung nicht angewendet werden kann, um die Einreichung identischer Anmeldungen zu verhindern, weil dies gegen den vorrangigen Grundsatz verstößt, wonach erst anhand der endgültigen zur Erteilung vorgelegten Fassung zu beurteilen ist, ob die Anmeldung die Erfordernisse des EPÜ erfüllt. Die Große Beschwerdekammer erkennt anscheinend an, dass das Amt einen Einwand wegen Doppelpatentierung erhebt, wenn zwei oder mehr europäische Patentanmeldungen desselben Anmelders mit demselben wirksamen Datum und denselben Benennungsstaaten existieren, die denselben Gegenstand beanspruchen.

Zurückgewiesen werden kann eine oder mehrere dieser Anmeldungen aber nur auf der Grundlage der endgültigen zur Erteilung vorgelegten Fassung. Das heißt, eine Zurückweisung ist nur zulässig, wenn der Anmelder eine der Anmeldungen bis zur Erteilung weiterverfolgt und es versäumt, die andere(n) Anmeldung(en) so zu ändern, dass der Gegenstand der Ansprüche und der Beschreibung in der endgültigen zur Erteilung vorgelegten Fassung nicht mit dem Gegenstand des erteilten Patents identisch ist, bzw. wenn er einander

did not exist."

28. In the light of this practice, the prohibition on double patenting which the Enlarged Board accepted in G 1/05 and G 1/06 is to be understood as applying to European patent applications and patents of the same applicant which have the same effective date and thus do not form part of the state of the art as defined in Article 54(2) and (3) EPC with respect to each other. Accordingly, and for the reasons given in the context of the appellant's main request (see points 5 to 15 above), the general terms in which the Enlarged Board stated this principle give no indication that it was intended to be limited to European divisional applications or applications having the same date of filing.

29. With respect to the practice of the Office, point 13.4 of G 1/05 and G 1/06 further clarified that the prohibition on double patenting could not be applied to prevent the filing of identical applications, because that would infringe the prevailing principle that an application's compliance with the requirements of the EPC is assessed on the basis of the final version put forward for grant. The Enlarged Board appears to have accepted that the Office raises an objection of double patenting in situations in which there are two or more European patent applications which have the same applicant, the same effective date and the same designated state or states, if those applications claim the same subject-matter.

However, one or more of those applications may be refused only on the basis of the final version put forward for grant. That is, a refusal is only permissible once the applicant pursues one of the applications to grant and fails to amend the other application(s) in such a manner that the subject-matter of the claims and description in the final version for grant is not identical to the subject-matter of the granted patent, or does not withdraw overlapping designations.

celle qu'il veut maintenir. Si deux demandes ayant la même date (de dépôt ou de priorité) sont déposées par deux demandeurs différents, on doit laisser chacune de ces demandes suivre le cours normal de la procédure comme si l'autre n'existait pas."

28. À la lumière de cette pratique, l'interdiction de la double protection par brevet admise par la Grande Chambre de recours dans ses décisions G 1/05 et G 1/06 doit être interprétée comme s'appliquant aux demandes de brevet européen et aux brevets européens émanant du même demandeur qui ont la même date effective et ne font donc pas partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) et (3) CBE, les uns à l'égard des autres. Par conséquent, et pour les raisons exposées dans le contexte de la requête principale du requérant (voir les points 5 à 15 ci-dessus), la formulation générale employée par la Grande Chambre de recours pour énoncer ce principe ne donne aucunement à penser qu'elle avait l'intention de limiter son application aux demandes divisionnaires européennes ou aux demandes européennes ayant la même date de dépôt.

29. En ce qui concerne la pratique de l'Office, il est par ailleurs précisé au point 13.4 des décisions G 1/05 et G 1/06 que l'on ne saurait se fonder sur l'interdiction de la double protection par brevet pour empêcher le dépôt de demandes identiques, car cela irait à l'encontre du principe prépondérant selon lequel il convient d'établir si une demande satisfait aux exigences de la CBE en se basant sur la version finale qui a été présentée en vue de la délivrance. La Grande Chambre de recours semble avoir admis que l'Office soulève une objection de double protection par brevet lorsqu'un seul et même objet est revendiqué par deux (ou plus de deux) demandes de brevet européen déposées par le même demandeur, ayant la même date effective et désignant le(s) même(s) État(s).

Il n'est en tout état de cause possible de rejeter l'une de ces demandes (ou plusieurs d'entre elles) que sur la base de la version finale présentée en vue de la délivrance. Autrement dit, un rejet n'est permis que dès lors que le demandeur a maintenu l'une des demandes en vue de la délivrance d'un brevet, qu'il n'a pas modifié l'autre ou les autres demande(s) de sorte que l'objet des revendications et la description de la version finale envisagée pour la délivrance ne soient pas identiques à l'objet du brevet

überschneidende Benennungen nicht zurückzieht.

30. Nach G 1/05 und G 1/06 gilt das Verbot der Doppelpatentierung unter folgenden Voraussetzungen:

- Es gibt zwei oder mehr europäische Patentanmeldungen desselben Anmelders, die
- dasselbe wirksame Datum, d. h. den Anmeldetag gemäß Artikel 54 (2) EPÜ oder bei Beanspruchung einer Priorität den Prioritätstag gemäß Artikel 89 EPÜ haben und somit füreinander nicht Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) oder (3) EPÜ sind,
- sich in ihrem territorialen Schutzzumfang zumindest überschneiden und
- in ihrer endgültigen zur Erteilung vorgelegten Fassung denselben Gegenstand beanspruchen.

31. Zudem greift das Verbot erst, wenn dem Anmelder ein Patent auf der Grundlage einer dieser Anmeldungen erteilt worden ist. Es führt letztlich dazu, dass die Prüfungsabteilung die anderen Anmeldungen nach Artikel 97 (2) EPÜ zurückweist, wenn deren Gegenstand in der endgültigen zur Erteilung vorgelegten Fassung mit dem Gegenstand des dem Anmelder erteilten Patents identisch ist.

Der Vollständigkeit halber stellt die Kammer in diesem Zusammenhang fest, dass nichts in G 1/05 und G 1/06 oder den Richtlinien vom Juni 2005 darauf hindeutet, dass das Doppelpatentierungsverbot in Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren vor dem Amt gelten sollte. In jedem Fall ist dies keine Rechtsfrage, die für die Entscheidung über den Hauptantrag im vorliegenden Fall von Belang wäre. Deshalb wird der Großen Beschwerdekammer hierzu keine spezifische Frage vorgelegt (s. jedoch T 936/04, wonach es im Ermessen der Instanzen des EPA liegt, in Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren gegen vorge-schlagene geänderte Ansprüche einen Einwand wegen Doppelpatentierung zu erheben).

e) Rechtsgrundlage

32. Wie unter Nummer 5 von T 2461/10 angemerkt, enthält das EPÜ nur hinsichtlich des Verhältnisses von europäischen zu nationalen Patentanmeldungen oder Patenten eine das Verbot von Doppelpatentierungen

30. According to G 1/05 and G 1/06, the conditions for the prohibition on double patenting to apply are as follows:

- There are two or more European patent applications of the same applicant which
- have the same effective date, i.e. the date of the actual filing as referred to in Article 54(2) EPC or, where priority is claimed, the priority date as referred to in Article 89 EPC, and therefore do not form part of the state of the art according to Article 54(2) and (3) EPC in respect of each other,
- at least overlap in their territorial scope of protection, and
- claim the same subject-matter in their final version for grant.

31. Furthermore, the prohibition comes into play only once a patent has been granted to the applicant on the basis of one of said applications. It eventually leads to the refusal by the examining division of the other applications under Article 97(2) EPC if their subject-matter in the final version for grant is the same as the subject-matter of the patent granted to the applicant.

For the sake of completeness, the board notes in this context that there is nothing in G 1/05 and G 1/06 or in the Guidelines of June 2005 to imply that the prohibition on double patenting should apply in opposition or limitation proceedings before the Office. In any case, this is not a point of law which is relevant for the decision on the main request in the present case. Therefore, no specific question on this issue is referred to the Enlarged Board of Appeal (see, however, T 936/04, according to which it is within the discretion of the departments of the EPO to raise an objection of double patenting in opposition or opposition appeal proceedings against proposed amended claims).

(e) Legal basis

32. As noted in point 5 of T 2461/10, the EPC only contains a provision relevant to the prohibition on double patenting in the context of European and national applications and patents (see Article 139(3) EPC). Decisions

délivré, ou qu'il n'a pas retiré les désignations qui se recoupernt.

30. Conformément aux décisions G 1/05 et G 1/06, l'interdiction de la double protection par brevet s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- deux ou plus de deux demandes de brevet européen ont été déposées par le même demandeur ;
- ces demandes ont la même date effective, laquelle correspond à la date du dépôt proprement dit visée à l'article 54(2) CBE ou, si une priorité est revendiquée, à la date de priorité visée à l'article 89 CBE, et elles ne font donc pas partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) et (3) CBE les unes à l'égard des autres ;
- l'étendue territoriale de la protection conférée par ces demandes se recoupe au moins en partie ; et
- le même objet est revendiqué dans la version finale de ces demandes présentée en vue de la délivrance.

31. En outre, l'interdiction n'entre en jeu qu'une fois qu'un brevet a été délivré au demandeur sur la base de l'une desdites demandes. Elle conduira en définitive au rejet, par la division d'examen, des autres demandes en vertu de l'article 97(2) CBE si leur objet, tel qu'il découle de la version finale présentée en vue de la délivrance, est le même que celui du brevet délivré au demandeur.

Dans un souci d'exhaustivité, la Chambre relève dans ce contexte que ni les décisions G 1/05 et G 1/06 ni les Directives de juin 2005 ne laissent entendre que l'interdiction de la double protection par brevet devrait s'appliquer aux procédures d'opposition ou de limitation devant l'Office. En tout état de cause, cette question de droit n'est pas pertinente pour statuer sur la requête principale dans la présente espèce. C'est pourquoi aucune question spécifique n'est soumise à ce sujet à la Grande Chambre de recours (voir toutefois la décision T 936/04, selon laquelle les instances de l'OEB sont libres, au cours d'une procédure d'opposition ou de recours sur opposition, de soulever une objection de double protection par brevet à l'encontre de revendications modifiées).

e) Fondement juridique

32. Comme cela a été relevé au point 5 de la décision T 2461/10, la CBE ne contient une disposition relative à l'interdiction de la double protection par brevet que dans le contexte de demandes et brevets européens d'une

betreffende Regelung (s. Art. 139 (3) EPÜ). In den Entscheidungen G 1/05 und G 1/06 geht es nicht um Doppelpatentierung in einer solchen Situation (s. Nr. 19), sondern um Doppelpatentierung bei zwei oder mehr europäischen Patentanmeldungen desselben Anmelders mit demselben wirksamen Datum, und es wird keine einschlägige Rechtsgrundlage hierzu ermittelt. Auch wird aus dem obiter dictum der Großen Beschwerdekammer nicht ersichtlich, ob sie hier eine Regelungslücke im EPÜ sieht, die durch eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu schließen wäre.

33. In mehreren Entscheidungen haben sich die Technischen Beschwerdekammern bei der Suche nach der Rechtsgrundlage für ein Doppelpatentierungsverbot im EPÜ auf die Artikel 60 und 125 EPÜ (1973) konzentriert. Die einschlägigen Fälle werden nachstehend kurz erörtert. Daraus wird nicht nur deutlich, dass es in diesem Punkt eine abweichende Rechtsprechung gibt, sondern – was noch wichtiger ist –, dass Zweifel bestehen, ob das EPÜ überhaupt eine Vorschrift enthält, die als Grundlage für das Verbot herangezogen werden könnte. Deshalb wird auch die Möglichkeit einer Regelungslücke behandelt.

34. Hier sei angemerkt, dass mit Ausnahme von Artikel 60 (2) EPÜ 1973 die Artikel 60 und 125 EPÜ 1973 im Jahr 2000 nicht geändert wurden. Inhaltlich sind die Vorschriften also unverändert geblieben.

i) Artikel 60 EPÜ

35. Die Kammer in T 307/03 berief sich auf Artikel 60 (1) EPÜ 1973 als Rechtsgrundlage für das Verbot einer Doppelpatentierung. Bemerkenswert ist, dass der Vorsitzende der zuständigen Kammer auch der Berichterstatter in G 1/05 und G 1/06 war. Die Technische Kammer hob hervor, dass das Recht des Erfinders (oder seines Rechtsnachfolgers) darauf, dass ihm für eine bestimmte in einem bestimmten Anspruch definierte Erfindung ein – einziges – Patent erteilt wird, aus Artikel 60 (1) EPÜ 1973 abgeleitet werden könne. Wurde schon ein Patent erteilt, so sei dieser Rechtsanspruch auf ein Patent erschöpft, und das EPA könne es ablehnen, dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger für den Gegenstand, auf den bereits ein Patent

G 1/05 and G 1/06 are not concerned with double patenting in that situation (see point 19 above) but in relation to two or more European patent applications of the same applicant which have the same effective date, and they do not identify the relevant legal basis in this regard. It is furthermore not clear from its *obiter dictum* whether the Enlarged Board considered there to be a *lacuna*, or gap, in the EPC which had to be filled by decision of the Enlarged Board of Appeal.

33. In several decisions, technical boards of appeal have focused on Articles 60 and 125 EPC (1973) when seeking to identify the legal basis in the EPC for a prohibition of double patenting. The relevant cases will be discussed briefly below. It will become clear not only that there is divergent case law on this point but, more importantly, that doubts exist as to whether the EPC contains any provision at all which could serve as the basis for the prohibition. Therefore, the possibility of a gap in the law will also be addressed.

34. It is noted at this point that, except for Article 60(2) EPC 1973, Articles 60 and 125 EPC 1973 were not amended in 2000. Therefore, there has been no change in substance.

(i) Article 60 EPC

35. The board in T 307/03 invoked Article 60(1) EPC 1973 as the legal basis for the prohibition on double patenting. It is notable that the chair of the deciding board was also the rapporteur in cases G 1/05 and G 1/06. The technical board emphasised that it could be inferred from Article 60(1) EPC 1973 that the inventor (or his successor in title) had a right to the grant of one and only one patent for a particular invention as defined in a particular claim. Once a patent had been granted, this right to a patent was exhausted and the EPO was entitled to refuse to grant a further patent to the inventor or his successor in title for the subject-matter for which he had already been granted a patent (see T 307/03, point 2.1).

part, et de demandes et brevets nationaux d'autre part (voir l'article 139(3) CBE). Les décisions G 1/05 et G 1/06 traitent de la double protection par brevet non pas dans ce cas de figure (voir le point 19 ci-dessus), mais dans celui où deux (ou plus de deux) demandes de brevet européen ont été déposées par le même demandeur et ont la même date effective, et elles ne mettent pas en évidence le fondement juridique pertinent à cet égard. Il ne ressort pas non plus clairement de l'opinion incidente de la Grande Chambre de recours si celle-ci estimait qu'il y avait une lacune, ou un vide juridique, dans la CBE qu'il convenait de combler au moyen d'une décision de la Grande Chambre de recours.

33. Dans plusieurs décisions, des chambres de recours techniques se sont concentrées sur les articles 60 et 125 CBE (1973) lorsqu'elles ont cherché à établir dans la CBE le fondement juridique d'une interdiction de la double protection par brevet. Les affaires pertinentes seront examinées brièvement ci-dessous. Il apparaîtra non seulement que la jurisprudence sur cette question fait l'objet de divergences mais aussi, et plus important encore, qu'il y a des doutes quant à l'existence même, dans la CBE, d'une quelconque disposition susceptible de fonder cette interdiction. Par conséquent, la question d'un éventuel vide juridique sera également abordée.

34. On constatera à ce stade qu'à l'exception du paragraphe 2 de l'article 60 CBE 1973, les articles 60 et 125 CBE 1973 n'ont pas été modifiés en 2000. Il n'y a donc eu aucun changement de ces dispositions quant au fond.

(i) article 60 CBE

35. Dans l'affaire T 307/03, la chambre a invoqué l'article 60(1) CBE 1973 comme fondement juridique de l'interdiction de la double protection par brevet. Il convient de noter que le président de cette chambre était aussi le rapporteur dans les affaires G 1/05 et G 1/06. Dans l'affaire T 307/03, la chambre de recours technique a souligné que l'on pouvait déduire de l'article 60(1) CBE 1973 que l'inventeur (ou son ayant cause) a le droit de se voir délivrer pour une invention donnée définie dans une revendication donnée un seul et unique brevet. Une fois un brevet délivré, le droit au brevet est épuisé et l'OEB est habilité à refuser de délivrer un autre brevet à l'inventeur (ou à son ayant cause) pour l'objet duquel il a déjà obtenu un brevet (voir la décision

erteilt wurde, ein weiteres Patent zu erteilen (s. T 307/03, Nr. 2.1).

36. Der Ansatz von T 307/03 wurde mit der Entscheidung T 1423/07 verworfen. Die mit diesem Fall befasste Kammer urteilte, dass Artikel 60 (1) EPÜ (1973) keine Grundlage für die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung wegen Doppelpatentierung biete. Diese Vorschrift habe lediglich den Zweck, zu definieren, wem das Recht auf ein europäisches Patent zusteht. Artikel 60 (1) EPÜ (1973) könne nicht so ausgelegt werden, dass der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger Anspruch auf die Erteilung eines einzigen Patents habe (s. Nr. 2.3.2). Die Kammer in T 2461/10 schloss sich der Analyse von T 1423/07 an. Sie fand weder im Wortlaut noch in der Entstehungsgeschichte des Artikels 60 EPÜ einen Hinweis darauf, dass mit dieser Vorschrift eine Doppelpatentierung ausgeschlossen werden soll (s. T 2461/10, Nr. 6).

37. Da der Entscheidung T 307/03 – nach Kenntnis der Kammer – in der späteren Rechtsprechung nicht gefolgt wurde, könnte sie als Einzelentscheidung angesehen werden; dann wäre Artikel 60 (1) EPÜ nicht relevant für die Beantwortung der nachstehenden Vorlagefragen durch die Große Beschwerdekammer.

38. Dennoch möchte die Kammer der Vollständigkeit halber zwei Aspekte von T 307/03 ansprechen, die weder in T 1423/07 noch in T 2461/10 behandelt wurden.

39. Erstens ähnelt der in T 307/03 verfolgte Ansatz dem sogenannten "statutären" Verbot der Doppelpatentierung "derselben Erfindung" nach dem US-Patentrecht, dem Titel 35 U.S.C. § 101 zugrunde liegt. Diese Rechtsvorschrift lautet in deutscher Übersetzung:

"Wer ein Verfahren, eine Maschine, ein Erzeugnis, eine Zusammensetzung oder eine Weiterentwicklung hiervon erfindet oder entdeckt, das bzw. die neu und nützlich ist, kann vorbehaltlich der Bedingungen und Erfordernisse dieses Titels ein Patent darauf erhalten." (Hervorhebung durch die Kammer)

40. Gemäß der US-Rechtsprechung zur Doppelpatentierung (zuerst in Miller v. Eagle Mfg. Co., 151 U.S. 186 (1894), bestätigt in In re Vogel, 422 F.2d 438, 164 USPQ 619 (CCPA 1970)) verbietet

36. The approach taken in T 307/03 was negated by decision T 1423/07. The board in that case held that Article 60(1) EPC (1973) provided no basis for refusing a European application for double patenting. The purpose of that provision was only to define to whom the right to a European patent belonged. Article 60(1) EPC (1973) could not be interpreted such that the inventor or his successor in title had a right to the grant of one and only one patent (see point 2.3.2). The board in T 2461/10 concurred with the analysis in T 1423/07. It held that no indication could be found in either the wording or the history of Article 60 EPC that this provision had been intended to exclude double patenting (see T 2461/10, point 6).

37. Since T 307/03 has – to the board's knowledge – not been followed in later case law, it could be regarded as an isolated ruling, in which case Article 60(1) EPC would not appear to be pertinent for the Enlarged Board's consideration of the questions referred to it below.

38. Nevertheless, for the sake of completeness, the board wishes to address two aspects of T 307/03 which were not discussed in T 1423/07 or T 2461/10.

39. First, it is noted that the approach taken in T 307/03 resembles a so-called "statutory" or "same invention" type of double patenting rejection under U.S. patent law, which is based on 35 U.S.C. § 101. This legal provision reads:

"Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title." (Emphasis added by the board).

40. According to the U.S. case law on double patenting (originating in Miller v. Eagle Mfg. Co., 151 U.S. 186 (1894) and restated in In re Vogel, 422 F.2d 438, 164 USPQ 619 (CCPA

T 307/03, point 2.1).

36. L'approche suivie dans l'affaire T 307/03 a été rejetée par la décision T 1423/07. Dans cette dernière affaire, la chambre a estimé que l'article 60(1) CBE (1973) ne pouvait pas fonder le rejet d'une demande de brevet européen pour cause de double protection par brevet. Cette disposition avait pour seul but de définir à qui appartient le droit au brevet européen. L'article 60(1) CBE (1973) ne pouvait pas être interprété en ce sens que l'inventeur ou son ayant cause avait le droit à la délivrance d'un seul et unique brevet (voir le point 2.3.2). La chambre qui a statué sur l'affaire T 2461/10 a souscrit à l'analyse effectuée dans l'affaire T 1423/07. Elle a estimé qu'aucun élément du libellé ou de la genèse de l'article 60 CBE ne permettait de conclure que cette disposition visait à exclure la double protection par brevet (voir la décision T 2461/10, point 6).

37. Étant donné que – à la connaissance de la Chambre – la décision T 307/03 n'a pas été suivie dans la jurisprudence ultérieure, elle peut être considérée comme une décision isolée, auquel cas l'article 60(1) CBE ne semble pas être pertinent pour l'examen, par la Grande Chambre de recours, des questions de droit qui lui sont soumises ci-après.

38. Néanmoins, dans un souci d'exhaustivité, la Chambre souhaite aborder deux aspects de la décision T 307/03 qui n'ont pas été traités dans les décisions T 1423/07 ou T 2461/10.

39. Premièrement, la Chambre constate que l'approche retenue dans la décision T 307/03 s'apparente à un rejet pour cause de double protection par brevet en vertu de "la loi" ou du critère de "même invention", prévu par le droit américain des brevets et fondé sur le Titre 35, article 101 du Code des États-Unis d'Amérique (U.S.C). Cette disposition s'énonce comme suit :

" Quiconque invente ou découvre un procédé, une machine, un article manufacturé ou une composition de matières, nouveau et utile, ou un perfectionnement nouveau et utile de ceux-ci, peut obtenir un brevet pour cette invention ou découverte aux conditions et selon les exigences du présent titre." (c'est la Chambre qui souligne).

40. Conformément à la jurisprudence américaine concernant la double protection par brevet (ayant son origine dans l'affaire Miller c. Eagle Mfg. Co., 151 U.S. 186 (1894) et réaffirmée dans

Titel 35 U.S.C. § 101 die Erteilung von zwei Patenten für dieselbe Erfindung. Das Kriterium "derselben Erfindung" wird so verstanden, dass es sich auf identische Gegenstände bezieht.

41. Die Kammer in T 307/03 hat offenbar die Worte "a European patent" in der englischen Fassung von Artikel 60 (1) EPÜ 1973 in derselben Weise ausgelegt, wie die US-Rechtsprechung die Worte "a patent" in Titel 35 U.S.C. § 101, ohne jedoch auf die US-Rechtsprechung zu verweisen. Die Patentpraxis nach nationalem Recht, die auf anderen Rechtsgrundsätzen als den im EPÜ verankerten beruht, darf jedoch nicht zur Auslegung von Vorschriften des EPÜ herangezogen werden (zu den anwendbaren Auslegungsgrundsätzen s. G 2/12, ABl. EPA 2016, A27 und G 2/13, ABl. EPA 2016, A28, Nr. V).

Bei genauerer Betrachtung des Wortlauts von Artikel 60 (1) EPÜ vertritt die jetzige Kammer die Auffassung, dass der unbestimmte Artikel "a" in der Formulierung "to a European patent" in der englischen Fassung (bzw. der bestimmte Artikel Singular in der deutschen ("auf das europäische Patent") und der französischen Fassung ("au brevet européen") nur dazu dient, den Begriff "right" ("Recht") näher zu bestimmen. Artikel 60 (1) EPÜ bezeichnet den "Erfinder" im Singular als die Person, der das Recht auf das europäische Patent zusteht. Aus dem Zusammenhang ist klar, dass der Singular den Plural nicht ausschließt (vgl. G 1/91, ABl. EPA 1992, 253, Nr. 3.2). Davon abgesehen wird im Wortlaut von Artikel 60 (1) EPÜ der Gegenstand einer Patentanmeldung gar nicht definiert (s. dazu Art. 82 EPÜ), und eine Verknüpfung zwischen einer (einzig) "Erfindung" mit der Erteilung eines einzigen Patents wird erst recht nicht hergestellt.

42. Zweitens wurde in T 307/03 auf das Konzept der Erschöpfung des Rechts auf ein Patent zurückgegriffen. Nach dieser Rechtsmeinung ist das Recht auf ein Patent erschöpft, kann also nicht mehr in oder für ein bestimmtes Hoheitsgebiet geltend gemacht werden, wenn es durch die Einreichung einer Patentanmeldung, auf die später ein Patent erteilt wird, bereits ausgeübt wurde. Damit bot die zuständige Kammer offenbar eine Alternative zu dem in G 1/05 und G 1/06 herangezogenen Grundsatz an, dass der Anmelder ein legitimes Interesse am Verfah-

1970)), 35 U.S.C. § 101 prevents two patents being issued for the same invention. The criterion of the "same invention" is understood to refer to identical subject-matter.

41. The board in T 307/03 appears to have construed the words "a European patent" in Article 60(1) EPC 1973 in the same way as the U.S. case law interpreted "a patent" in 35 U.S.C. § 101, although it did not refer to U.S. case law. Indeed, the patent practice under national legislation which is based on different legal principles from those enshrined in the EPC cannot be taken into account in the interpretation of the latter's provisions (as to the applicable principles of interpretation, see decisions G 2/12, OJ EPO 2016, A27, and G 2/13, OJ EPO 2016, A28, point V of the Reasons).

Considering more closely the wording of Article 60(1) EPC, the present board takes the view that the reason for the use of the indefinite article "a" in the phrase "to a European patent" of the English text (and of the singular definite article in the German "auf das europäische Patent" and in the French "au brevet européen") is just that these words serve as a qualifier of the term "right". Article 60(1) EPC refers to "the inventor" in the singular as the person entitled to the right to a European patent. It is clear from the context that the singular does not exclude the plural (cf. G 1/91, OJ EPO 1992, 253, point 3.2). Apart from that, the wording of Article 60(1) EPC simply does not define the subject-matter of a patent application (see in this respect Article 82 EPC). Still less does it link an (in the sense of one) "invention" to the grant of only one patent.

42. Secondly, T 307/03 referred to the concept of the exhaustion of the right to a patent. According to this legal proposition, the right to a patent is exhausted, i.e. can no longer be invoked, in or for a particular territory after having been exercised by way of filing a patent application for which a patent is subsequently granted. It appears that the deciding board was thereby offering an alternative to the principle requiring the applicant to have a legitimate interest in the proceedings, which was relied on in G 1/05 and

l'affaire In re Vogel, 422 F.2d 438, 164 USPQ 619 (CCPA 1970)), le Titre 35, article 101 de l'U.S.C. proscrit la délivrance de deux brevets pour la même invention. Le critère de "même invention" est interprété comme désignant un objet identique.

41. Dans l'affaire T 307/03, la chambre, bien que n'ayant pas renvoyé à la jurisprudence américaine, semble avoir interprété l'expression "a European patent" ("au brevet européen") à l'article 60(1) CBE 1973 de la même manière que la jurisprudence américaine interprète l'expression "a patent" ("un brevet") dans le Titre 35, article 101 de l'U.S.C. Or, la pratique en matière de brevets qui est régie par le droit national, et qui repose sur des principes juridiques différents de ceux ancrés dans la CBE, ne saurait être prise en considération pour interpréter les dispositions de la CBE (en ce qui concerne les principes d'interprétation applicables, voir les décisions G 2/12, JO OEB 2016, A27, et G 2/13, JO OEB 2016, A28, point V des motifs).

Ayant examiné de plus près le libellé de l'article 60(1) CBE, la présente Chambre estime que l'emploi de l'article indéfini "a" dans l'expression "a European patent" en anglais (ainsi que de l'article défini au singulier dans les expressions "auf das europäische Patent" en allemand et "au brevet européen" en français) s'explique par la simple fonction de qualificatif de ces mots à l'égard du terme "droit". L'article 60(1) CBE fait aussi référence à "l'inventeur" au singulier en tant que personne ayant le droit au brevet européen. Il ressort clairement du contexte que ce singulier n'exclut pas le pluriel (voir la décision G 1/91, JO OEB 1992, 253, point 3.2). Par ailleurs, le libellé de l'article 60(1) CBE ne définit tout simplement pas l'objet d'une demande de brevet (voir à cet égard l'article 82 CBE) et il établit encore moins de lien entre une "invention" (au sens d'une seule invention) et la délivrance d'un seul et unique brevet.

42. Deuxièmement, la décision T 307/03 fait référence à la notion d'épuisement du droit au brevet. Selon cette approche juridique, le droit au brevet est épuisé, autrement dit il ne peut plus être invoqué, dans un territoire donné, ou pour ce territoire, une fois qu'il a été exercé au moyen du dépôt d'une demande de brevet qui donne lieu par la suite à la délivrance d'un brevet. La chambre concernée semble ainsi avoir proposé une approche qui se différencie du principe invoqué dans les décisions G 1/05 et G 1/06 selon lequel le demandeur doit

ren haben müsse.

Nach Kenntnis der jetzigen Kammer wurde das Konzept der Erschöpfung von Rechten in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern nur im Zusammenhang mit Prioritätsrechten behandelt (s. T 998/99, Nr. 3.1, der in diesen späteren Entscheidungen nicht gefolgt wurde: T 15/01, Nrn. 27 bis 41; T 5/05, Nr. 4.4; T 1562/06, Nr. 2.1; T 696/16, Nr. 5.5). Tatsächlich ging es ja in T 998/99 um zwei parallele Anmeldungen desselben Anmelders, die beide die Priorität derselben früheren Anmeldung beanspruchten und sich nur in der Zahl der Ansprüche unterschieden. T 998/99 betraf somit einen Fall der Doppelpatentierung aufgrund von parallelen Einreichungen, die dasselbe wirksame Datum beanspruchten, und das von der Kammer dort herangezogene Konzept der Erschöpfung erfüllte die Funktion, eine Doppelpatentierung zu verhindern.

Abgesehen davon, ob der Grundsatz einer Erschöpfung des Rechts auf ein Patent nach Artikel 125 EPÜ überhaupt herangezogen werden kann, bezweifelt die Kammer, dass dies ein geeignetes Rechtsinstrument ist, um eine Doppelpatentierung zu verhindern. Soweit sich das Recht auf ein Patent nach Artikel 60 EPÜ auf eine Erfindung bezieht, die auch eine Gruppe von Erfindungen sein könnte, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Art. 82 EPÜ), könnte sich das Konzept der Erschöpfung des Rechts auf ein Patent für Patentanmelder sogar nachteilig auswirken, wenn die Gefahr einer Doppelpatentierung gar nicht besteht, z. B. wenn ein Anmelder zuerst Patentschutz für eine bevorzugte Ausführungsform anstrebt und später eine andere Ausführungsform oder gar die allgemeine Lehre in einer Teilanmeldung weiterverfolgt. So steht denn auch Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ der Anwendung des Konzepts einer Erschöpfung des Rechts auf ein Patent entgegen.

ii) Artikel 125 EPÜ – grundsätzliches Erfordernis eines legitimen Interesses am Verfahren

43. Der erste Hinweis auf Artikel 125 EPÜ als Rechtsgrundlage für ein Doppelpatentierungsverbot befand sich in den Richtlinien für die Prüfung, ohne dass der Artikel dort ausdrücklich genannt wurde. Dies wurde von der Kammer in der Entscheidung T 587/98 (s. T 587/98, Nrn. 3.1, 3.2 und 3.5)

G 1/06.

To the knowledge of the present board, the concept of exhaustion of rights has been addressed in the case law of the boards of appeal only in the context of priority rights (see T 998/99, point 3.1, which was not followed in subsequent decisions: T 15/01, points 27 to 41; T 5/05, point 4.4; T 1562/06, point 2.1; T 696/16, point 5.5). Indeed, it is notable that case T 998/99 concerned two parallel applications of the same applicant, both claiming the priority of the same earlier application and differing from each other only in the number of claims. T 998/99 thus concerned a case of double patenting arising from parallel filings claiming the same effective date, and the concept of exhaustion invoked by the board in that case served the function of preventing double patenting.

Leaving aside the question whether a principle of exhaustion of the right to a patent can be recognised under Article 125 EPC, the board doubts that such a principle is an appropriate legal instrument for achieving the purpose of preventing double patenting. To the extent that the right to a patent pursuant to Article 60 EPC relates to an invention which might also be a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept (Article 82 EPC), the concept of exhaustion of the right to a patent might be detrimental to patent applicants even in situations where no risk of double patenting exists, for example when an applicant first seeks patent protection for a preferred embodiment and later pursues a different embodiment or even the general teaching in a divisional application. Indeed, Article 76(1), second sentence, EPC prevents the application of the concept of exhaustion of the right to a patent.

(ii) Article 125 EPC – principle requiring a legitimate interest in the proceedings

43. Although not expressly referred to there, the first suggestion of Article 125 EPC as a legal basis for a prohibition on double patenting figured in the Guidelines for Examination. This was recognised by the board in T 587/98 (cf. T 587/98, points 3.1, 3.2, and 3.5), a case concerning the refusal of a

avoir un intérêt légitime à l'égard de la procédure.

À la connaissance de la présente Chambre, la notion d'épuisement de droits n'a été abordée dans la jurisprudence des chambres de recours que dans le contexte des droits de priorité (voir la décision T 998/99, point 3.1, qui n'a pas été suivie dans les décisions ultérieures : T 15/01, points 27 à 41 ; T 5/05, point 4.4 ; T 1562/06, point 2.1 et T 696/16, point 5.5). En effet, il est à noter que l'affaire T 998/99 concernait deux demandes parallèles émanant du même demandeur, revendiquant toutes deux la priorité de la même demande antérieure et ne se distinguant l'une de l'autre que par le nombre de revendications. Cette affaire concernait donc un cas de double protection par brevet résultant de dépôts parallèles revendiquant la même date effective et la notion d'épuisement invoquée par la chambre avait en l'occurrence pour fonction d'éviter la double protection par brevet.

Abstraction faite de la question de savoir si un principe d'épuisement du droit au brevet peut être reconnu en vertu de l'article 125 CBE, la Chambre n'est pas convaincue qu'un tel principe soit un instrument juridique adapté aux fins d'éviter la double protection par brevet. Dans la mesure où le droit au brevet conféré par l'article 60 CBE se rapporte à une invention qui peut aussi être une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général (article 82 CBE), la notion d'épuisement du droit au brevet pourrait porter préjudice aux demandeurs même dans les cas où il n'y a aucun risque de double protection par brevet, par exemple lorsque le demandeur cherche dans un premier temps à obtenir une protection pour un mode de réalisation préféré, et souhaite par la suite faire protéger un mode de réalisation différent, voire revendique l'enseignement général dans une demande divisionnaire. En effet, l'article 76(1), deuxième phrase CBE fait obstacle à l'application de la notion d'épuisement du droit au brevet.

ii) Article 125 CBE – principe de l'intérêt légitime à l'égard de la procédure

43. C'est dans les Directives relatives à l'examen que la possibilité de fonder l'interdiction de la double protection par brevet sur l'article 125 CBE a d'abord été suggérée, même si aucune mention explicite à cet effet ne figure dans celles-ci. Telle a été la constatation faite par la chambre ayant statué sur l'affaire

festgestellt, in der es um die Zurückweisung einer Teilanmeldung ging, deren Gegenstand sich mit demjenigen des auf die Stammanmeldung erteilten Patents überschneidet. Die Kammer befand, dass Artikel 125 EPÜ 1973 auf den ihr vorliegenden Fall nicht anwendbar sei, da dies das Fehlen von "Vorschriften über das Verfahren" im Übereinkommen voraussetze; die Regelungen zu Teilanmeldungen seien jedoch in sich geschlossen und vollständig. Außerdem wäre ein etwaiges Verbot "kollidierender Ansprüche", wie es von der Prüfungsabteilung vertreten worden sei, eine Angelegenheit des materiellen Rechts und nicht des Verfahrensrechts – und Artikel 125 EPÜ 1973 sei nicht auf das materielle Recht anwendbar.

44. In T 307/03 stützte sich die Kammer auf Artikel 60 (1) EPÜ als Rechtsgrundlage für das Verbot der Doppelpatentierung und hielt es nicht für notwendig, sich mit den in der Sache T 587/98 angestellten Überlegungen zu Artikel 125 EPÜ auseinanderzusetzen (T 307/03, Nr. 2.7).

45. In T 1423/07 widersprach die Kammer der Feststellung in T 587/98, das Verbot der Doppelpatentierung sei eine Angelegenheit des materiellen Rechts und nicht des Verfahrensrechts. Laut T 1423/07 berührt die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung wegen Doppelpatentierung verfahrensrechtliche wie auch materiellrechtliche Aspekte; Artikel 125 EPÜ sei somit anwendbar (s. Nr. 2.2.1 der Entscheidungsgründe). Die Kammer prüfte, ob ein solcher in den Vertragsstaaten im Allgemeinen anerkannter Grundsatz des Verfahrensrechts im Sinne des Artikels 125 EPÜ existierte. Ihre Analyse des entsprechenden nationalen Rechts ergab, dass die Mehrzahl der Vertragsstaaten keine Doppelpatentierung gestattet, wenn es sowohl ein erteiltes nationales Patent als auch ein erteiltes europäisches Patent gibt, die denselben Gegenstand beanspruchen und denselben Vertragsstaat benennen.

Dieser Ausschluss der Doppelpatentierung betraf jedoch den Fall zweier bereits erteilter Patente, d. h. das Verfahren nach der Patenterteilung, und nicht den Fall, dass eine anhängige Patentanmeldung mit einem bereits erteilten Patent kollidiert. Nach Auffassung der Kammer würde die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung auf der Grundlage des Artikels 125 EPÜ die Existenz eines Rechtsgrundsatzes voraussetzen, der sich auf das Verfahren vor der Erteilung bezieht und die Zurückweisung einer nationalen Anmeldung

divisional application the subject-matter of which overlapped with that of the patent granted on the parent application. The board held that Article 125 EPC 1973 was not applicable to the case in issue since this article required "the absence of procedural provisions in the Convention", whereas the provisions governing divisional applications were self-contained and complete. In addition, a prohibition on "conflicting claims" as applied by the examining division would be a matter of substantive law rather than a matter of procedure, and Article 125 EPC 1973 was not applicable to substantive law.

44. In T 307/03, the board relied on Article 60(1) EPC as a legal basis for the prohibition on double patenting and did not consider it necessary to deal with the reasoning on Article 125 EPC set out in decision T 587/98 (T 307/03, point 2.7).

45. In T 1423/07, the board disagreed with the finding in T 587/98 that the prohibition on double patenting was a matter of substantive law rather than of procedure. According to T 1423/07, the refusal of a European patent application for double patenting comprised both procedural aspects and matters of substantive law, so that Article 125 EPC was applicable (see Reasons, point 2.2.1). The board examined whether there was such a principle of procedural law generally recognised in the Contracting States within the meaning of Article 125 EPC. Its analysis of the respective national laws revealed that a majority of the Contracting States did not allow double patenting in a situation where there was both a granted national patent and a granted European patent claiming the same subject-matter and designating the same Contracting State.

However, this exclusion of double patenting concerned the situation of two already granted patents, i.e. post-grant procedures, and not the situation in which a pending patent application conflicted with a patent already granted. In the board's opinion, a refusal of a European patent application based on Article 125 EPC required the existence of a principle of law which referred to the pre-grant procedure and allowed the refusal of a national patent application for double patenting. Only three Contracting States provided for such a principle. Article 125 EPC was

T 587/98 (voir la décision T 587/98, points 3.1, 3.2, et 3.5), qui portait sur le rejet d'une demande divisionnaire dont l'objet se recouvrait avec celui du brevet délivré sur la base de la demande initiale. La chambre ayant statué dans cette affaire a estimé que l'article 125 CBE 1973 n'était pas applicable à l'affaire concernée, puisque ledit article exige "l'absence d'une disposition de procédure dans la [...] convention", alors que les dispositions relatives aux demandes divisionnaires sont autonomes et complètes. Une interdiction des "revendications interférentes" au sens où l'entendait la division d'examen constituerait en outre une question de fond plutôt que de procédure, et l'article 125 CBE n'était pas applicable aux questions de fond.

44. Dans l'affaire T 307/03, la chambre a invoqué l'article 60(1) CBE comme fondement juridique de l'interdiction de la double protection par brevet et n'a pas jugé nécessaire de traiter le raisonnement relatif à l'article 125 CBE figurant dans la décision T 587/98 (T 307/03, point 2.7).

45. Dans l'affaire T 1423/07, la chambre n'a pas adhéré à la conclusion formulée dans la décision T 587/98 selon laquelle l'interdiction de la double protection par brevet était une question de fond et non de procédure. Selon la décision T 1423/07, le rejet d'une demande de brevet européen pour cause de double protection par brevet comprend à la fois des aspects procéduraux et des aspects relevant du droit matériel, si bien que l'article 125 CBE est applicable (voir le point 2.2.1). La chambre a examiné la question de savoir s'il existait un tel principe généralement admis de droit procédural dans les États contractants au sens de l'article 125 CBE. Il est ressorti de son analyse des lois nationales pertinentes que la majeure partie des États contractants interdisent la double protection par brevet lorsqu'un brevet national délivré et un brevet européen délivré revendiquent le même objet et désignent le même État contractant.

Or, cette exclusion de la double protection par brevet concernait le cas de deux brevets déjà délivrés, autrement dit la procédure postérieure à la délivrance, et non le cas d'une interférence entre une demande de brevet en instance et un brevet déjà délivré. De l'avis de la chambre, une demande de brevet européen ne pouvait être rejetée sur la base de l'article 125 CBE que s'il existait un principe de droit régissant la procédure antérieure à la délivrance et permettant le rejet d'une demande de brevet national pour cause de double

wegen Doppelpatentierung zulässt. Nur drei Vertragsstaaten sähen einen solchen Grundsatz vor. Artikel 125 EPÜ wurde deshalb von der Kammer nicht als geeignete Rechtsgrundlage dafür erachtet, eine europäische Patentanmeldung nach Artikel 97 (2) EPÜ oder 97 (1) EPÜ 1973 wegen Doppelpatentierung zurückzuweisen.

46. In T 2461/10 wurde Artikel 125 EPÜ als geeignete Rechtsgrundlage für den Grundsatz eines legitimen Interesses am Verfahren anerkannt, aus dem die Große Beschwerdekammer das Verbot der Doppelpatentierung hergeleitet hatte (T 2461/10, Nr. 7). Nach Auffassung der zuständigen Kammer bestätigte die Entstehungsgeschichte des Artikels die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 1/05 und G 1/06.

Die Kammer verwies auf den Bericht über die 10. Sitzung der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens vom 22. bis 26. November 1971 in Luxemburg (BR/144 d/71 vom 16. Dezember 1971, Dokument N3 im vorliegenden Verfahren, Nrn. 117 und 118), den Bericht über die 6. Tagung der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens vom 19. bis 30. Juni 1972 in Luxemburg (BR/219 d/72 vom 26. September 1972, Dokument N4 im vorliegenden Verfahren, Nr. 49) und den Sitzungsbericht des Hauptausschusses I der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens (M/PR/I, Dokument N1 im vorliegenden Verfahren, Nr. 665; s. T 2461/10, Nrn. 8 bis 10). Aus diesen vorbereitenden Dokumenten schloss die zuständige Kammer, dass der Gesetzgeber 1973 keine Notwendigkeit für eine explizite Regelung der Doppelpatentierung sah, da dieses Verbot bereits aus allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen folge (T 2461/10, Nr. 11).

Die Kammer widersprach den Schlussfolgerungen, die in T 1423/07 aus der dortigen Analyse des nationalen Rechts der Vertragsstaaten gezogen worden waren. Sie sah den Umstand, dass in fast allen Vertragsstaaten die Doppelpatentierung zwischen einem erteilten nationalen und einem erteilten europäischen Patent desselben Anmelders oder dessen Rechtsnachfolgers, die denselben Gegenstand beanspruchten, untersagt werde, als ein starkes Indiz dafür an, dass eine doppelte Patentierung vom nationalen Gesetzgeber

therefore not regarded by the board as a proper legal basis for refusing a European patent application under Article 97(2) EPC or Article 97(1) EPC 1973 on the ground of double patenting.

46. In T 2461/10, Article 125 EPC was accepted as a proper legal basis for the principle of a legitimate interest in the proceedings, from which the Enlarged Board had inferred the prohibition on double patenting (T 2461/10, point 7). In the deciding board's opinion, the legislative history confirmed the Enlarged Board's decisions G 1/05 and G 1/06.

The board referred to the minutes of the 10th meeting of Working Party I of the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents, held in Luxembourg from 22 to 26 November 1971 (BR/144 e/71 of 16 December 1971, document N3 in the present proceedings, points 117 and 118), the minutes of the 6th meeting of the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents, held in Luxembourg from 19 to 30 June 1972 (BR/219 e/72 of 26 September 1972, document N4 in the present proceedings, point 49), and the minutes of the Munich Diplomatic Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents (M/PR/I, document N1 in the present proceedings, point 665; see T 2461/10, points 8 to 10). From these preparatory documents the deciding board concluded that in 1973 the legislator did not see a need for an express provision on double patenting since the prohibition already followed from established principles of procedural law (T 2461/10, point 11).

The board disagreed with the conclusions drawn in T 1423/07 from the analysis there of the national laws of the Contracting States. In its view, the fact that almost all Contracting States prohibited double patenting as between a granted national patent and a granted European patent of the same applicant or his successor in title which claimed the same subject-matter was regarded as a strong indication that double patenting was generally considered undesirable by the national legislators. The fact that the national

protection par brevet. Seuls trois États contractants prévoyaient toutefois un tel principe. La chambre a donc estimé que l'article 125 CBE ne constituait pas un fondement juridique adéquat pour rejeter une demande de brevet européen au titre de l'article 97(2) CBE ou de l'article 97(1) CBE 1973 pour cause de double protection par brevet.

46. Dans la décision T 2461/10, il a été estimé que l'article 125 CBE constituait une base juridique adéquate pour le principe de l'intérêt légitime à l'égard de la procédure, principe dont la Grande Chambre de recours avait déduit l'interdiction de la double protection par brevet (T 2461/10, point 7). De l'avis de la chambre ayant statué sur cette affaire, la genèse des dispositions pertinentes venait confirmer les décisions G 1/05 et G 1/06 de la Grande Chambre de recours.

La chambre a renvoyé au Rapport sur la 10^{ème} réunion du Groupe de travail I de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 (BR/144 f/71, en date du 16 décembre 1971, document N3 aux fins de la présente procédure, points 117 et 118), au Rapport de la 6^{ème} session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, tenue à Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972 (BR/219 f/72 en date du 26 septembre 1972, document N4 aux fins de la présente procédure, point 49), ainsi qu'au Procès-verbal de la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (M/PR/I, document N1 aux fins de la présente procédure, point 665 ; voir la décision T 2461/10, points 8 à 10). Sur la base de ces documents préparatoires, elle a conclu qu'en 1973, le législateur n'avait pas jugé nécessaire de prévoir de disposition expresse sur la double protection par brevet, étant donné que l'interdiction correspondante découlait déjà des principes établis du droit procédural (T 2461/10, point 11).

La chambre n'a pas adhéré aux conclusions qui avaient été formulées dans la décision T 1423/07 sur la base d'une analyse des lois nationales des États contractants. Selon elle, étant donné que la quasi-totalité des États contractants interdisait la double protection par brevet dans le cas d'un brevet national délivré et d'un brevet européen délivré émanant du même demandeur ou de son ayant cause et revendiquant le même objet, il y avait tout lieu de penser que les législateurs nationaux considéraient de manière

generell für unerwünscht erachtet werde. Dass die nationalen Verbote erst nach der Patenterteilung griffen, lasse sich durch die erheblichen praktischen Schwierigkeiten erklären, die sich aus der Zuständigkeit unterschiedlicher Patentbehörden im Erteilungsverfahren ergäben. Die geringe Zahl nationaler Regelungen zum Verbot der Doppelpatentierung bei nationalen Patentanmeldungen sprächen nicht notwendigerweise für eine mangelnde Anerkennung eines solchen Verbots. Eher erscheine die Annahme berechtigt, dass die nationalen Patentgesetzegeber ebenso wie der Gesetzgeber des EPÜ das Verbot der Doppelpatentierung aus allgemeinen Grundsätzen resultierend sahen und eine explizite gesetzliche Regelung deshalb für unnötig erachteten (T 2461/10, Nrn. 12 und 13).

Der Feststellung in T 2461/10, dass sich das Doppelpatentierungsverbot aus dem im Allgemeinen anerkannten Grundsatz im Sinne des Artikels 125 EPÜ ableitet, wonach ein legitimes Interesse am Verfahren bestehen muss, wurde in T 2563/11 gefolgt (s. T 2563/11, Nrn. 2.4. und 2.5).

In dieser Hinsicht ist die Rechtsprechung also widersprüchlich.

47. Darüber hinaus folgen die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt vom November 2018 (Teil G-IV, 5.4) den Feststellungen aus T 2461/10.

48. Andererseits hat die Beschwerdeführerin Zweifel daran aufkommen lassen, ob die "Travaux préparatoires" zum EPÜ 1973, denen in den Entscheidungen T 2461/10 und T 2563/11 mangels einer ausdrücklichen Vorschrift im EPÜ beträchtliches Gewicht zuteil wurde, tatsächlich zeigen, dass der Gesetzgeber die Doppelpatentierung in Bezug auf zwei europäische Patentanmeldungen desselben Anmelders ausschließen wollte.

49. Die einschlägigen Passagen (M/PR/I; Dokument N1 im vorliegenden Verfahren) zu Artikel 125 EPÜ (Seite 64) lauten wie folgt:

"Artikel 125 – Heranziehung allgemeiner Grundsätze

665. *Im Zusammenhang mit Artikel 125 wird auf Wunsch der britischen*

prohibitions applied to the post-grant situation was attributable to considerable practical difficulties which resulted from different patent authorities being involved in the pre-grant procedure. The few national provisions prohibiting double patenting with respect to national patent applications were no indication of a lack of recognition generally of such a prohibition. Rather, it was reasonable to assume that the national patent legislators, like the legislator of the EPC, considered an express legal provision unnecessary since the prohibition on double patenting already followed from general principles of procedural law (T 2461/10, points 12 and 13).

The finding in decision T 2461/10 that the prohibition on double patenting derives from the generally recognised principle, within the meaning of Article 125 EPC, which requires there to be a legitimate interest in the proceedings was followed in T 2563/11 (see T 2563/11, points 2.4. and 2.5).

There is thus conflicting case law in this regard.

47. Moreover, the Guidelines for Examination in the European Patent Office of November 2018 (Part G-IV, 5.4) follow the findings of T 2461/10.

48. On the other hand, the appellant has raised doubts as to whether the *travaux préparatoires* to the EPC 1973, which, in the absence of an express provision in the EPC, were given considerable weight in decisions T 2461/10 and T 2563/11, do demonstrate that the legislator intended to rule out double patenting with respect to two European patent applications by the same applicant.

49. The relevant passages (M/PR/I; document N1 in the present proceedings) on Article 125 EPC (page 62) read as follows:

"Article 125 - Reference to general principles

665. *In connection with Article 125, it was established at the request of the*

générale que la double protection par brevet était à proscrire. Le fait que les interdictions nationales s'appliquaient à la phase postérieure à la délivrance était attribuable aux difficultés considérables que pose, dans la pratique, la participation de différentes administrations brevets dans la procédure antérieure à la délivrance. Le petit nombre de dispositions nationales frappant les demandes de brevet national d'une interdiction de double protection par brevet n'était pas le signe que cette interdiction n'était pas globalement reconnue. Au contraire, il était raisonnable de partir du principe qu'à l'instar du législateur de la CBE, les législateurs nationaux en matière de brevets n'avaient pas jugé nécessaire de prévoir de disposition juridique expresse, étant donné que l'interdiction de la double protection par brevet découlait déjà des principes généraux du droit procédural (T 2461/10, points 12 et 13).

La chambre chargée de l'affaire T 2563/11 a suivi la conclusion formulée dans la décision T 2461/10 selon laquelle l'interdiction de la double protection par brevet découle du principe généralement admis, au sens de l'article 125 CBE, qui exige un intérêt légitime à l'égard de la procédure (voir la décision T 2563/11, points 2.4. et 2.5).

La jurisprudence fait donc apparaître des divergences au sujet de cette question.

47. Les conclusions formulées dans la décision T 2461/10 sont reprises dans l'édition de novembre 2018 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (point G-IV, 5.4).

48. En revanche, le requérant a émis des doutes quant à la question de savoir si les travaux préparatoires à la CBE 1973, auxquels les décisions T 2461/10 et T 2563/11 ont accordé une importance considérable en l'absence de disposition expresse dans la CBE, font vraiment apparaître que le législateur avait l'intention d'exclure la double protection par brevet dans le cas de deux demandes de brevet européen déposées par le même demandeur.

49. Les passages pertinents relatifs à l'article 125 CBE (M/PR/I ; document N1 aux fins de la présente procédure, page 67) s'énoncent comme suit :

"Article 125 – Référence aux principes généraux

665. *En ce qui concerne l'article 125, il est pris acte, sur demande de la*

Delegation festgestellt, dass sich die Mehrheit des Hauptausschusses über Folgendes einig ist: Aus den allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts der Vertragsstaaten ergibt sich, dass einer Person für dieselbe Erfindung, für welche Anmeldungen mit demselben Anmeldedatum vorliegen, nur ein einziges europäisches Patent erteilt werden kann.

666. Die norwegische Delegation erklärt hierzu, sie könne diesem Grundsatz in so allgemeiner Form nicht zustimmen, da nach skandinavischem Recht es theoretisch möglich sei, einem Anmelder für dieselbe Erfindung zwei Patente zu erteilen.

667. Die Delegation der FICPI fragt, was in diesem Zusammenhang unter derselben Anmeldung zu verstehen sei; komme es darauf an, ob der Inhalt im Wesentlichen derselbe sei, oder ob die Patentansprüche in Wesentlichen dieselben seien?

668. Nach Auffassung der britischen Delegation kommt es darauf an, dass die Patentansprüche dieselben sind.

669. Im Zusammenhang mit Artikel 125 wird ferner auf Wunsch der britischen Delegation festgestellt, dass nach übereinstimmender Auffassung des Hauptausschusses das Europäische Patentamt das Recht hat, alle Irrtümer, die ihm versehentlich unterlaufen, zu berichtigen."

50. Die Beschwerdeführerin argumentierte, aus der Erwähnung einer mehrheitlichen Übereinkunft unter Nummer 665 werde offensichtlich, dass es auf der Münchner Diplomatischen Konferenz keine einhellige Meinung in dieser Frage gegeben habe. Dies werde bestätigt durch die unter Nummer 666 des Berichts festgehaltene ausdrückliche abweichende Erklärung der norwegischen Delegation und durch Nummer 669, aus der hervorgehe, dass im Bericht zwischen mehrheitlichen und einstimmigen Meinungen unterschieden werde.

51. Die Beschwerdeführerin verwies auch auf Nummer 11 der Stellungnahme der norwegischen Delegation vom 8. Mai 1973 zu den vorbereitenden Dokumenten für die Münchner Diplomatische Konferenz (M/28, Dokument N2 im vorliegenden Verfahren), die wie folgt lautet:

"Im Zusammenhang mit Artikel 125 wurde auf der 6. Tagung der Regierungskonferenz festgestellt, dass das Europäische Patentamt ein und dersel-

United Kingdom delegation that there was majority agreement in the Main Committee on the following: that it was a generally recognised principle of procedural law in the Contracting States that a person can be granted only one European patent for the same invention in respect of which there are several applications with the same date of filing.

666. The Norwegian delegation stated that it could not agree to this principle in its present general form since under Scandinavian law it was possible in theory to grant two patents to an applicant for the same invention.

667. The FICPI delegation wondered what was meant in this instance by the same application or the same patent; did it mean that the content was substantially the same or that the patent claims were substantially the same?

668. The United Kingdom delegation interpreted it as meaning that the patent claims were the same.

669. It was furthermore established, at the request of the United Kingdom delegation, that it was the unanimous opinion of the Main Committee that the European Patent Office had the right to correct any inadvertent errors on its part."

50. The appellant argued that it was evident from the reference to a "majority agreement" in point 665 that there was no unanimous opinion on this point at the Munich Diplomatic Conference. This was corroborated by the explicit statement of disagreement by the Norwegian delegation recorded in point 666 of the minutes and by point 669, which showed that the minutes distinguished between majority and unanimous opinions.

51. The appellant also referred to point 11 of the comments of 8 May 1973 by the Norwegian delegation on the preparatory documents for the Munich Diplomatic Conference (M/28, document N2 in the present proceedings), which reads as follows:

"In connection with Art. 125 the sixth meeting of the Inter-Governmental Conference established that the European Patent Office may not grant

délégation du Royaume-Uni, du fait que la majorité du Comité principal est d'accord sur le point suivant : il découle des principes de procédure généralement admis dans les États contractants qu'il ne peut être délivré à une personne qu'un brevet européen pour la même invention pour laquelle des demandes ont été déposées à la même date.

666. À ce sujet, la délégation norvégienne déclare qu'elle ne peut pas approuver ce principe formulé d'une manière aussi générale, étant donné qu'en vertu de la législation scandinave il est possible, en théorie, de délivrer à un demandeur deux brevets pour la même invention.

667. La délégation de la FICPI (Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle) demande ce qu'il convient d'entendre, en l'occurrence par "même demande" ou par "même brevet". S'agit-il de savoir si le contenu est pour l'essentiel le même ou si les revendications sont pour l'essentiel les mêmes ?

668. De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, il importe que les revendications soient les mêmes.

669. [...] les délégations constatent en outre, à la demande de la délégation du Royaume-Uni que, de l'avis unanime du Comité principal, l'Office européen des brevets a le droit de rectifier toutes les erreurs qu'il commet par inadvertance."

50. Le requérant a fait valoir qu'il ressortait clairement des termes "la majorité [...] est d'accord", au point 665, que cette question n'avait pas fait l'unanimité lors de la Conférence diplomatique de Munich. Cet argument était corroboré par le désaccord explicite de la délégation norvégienne tel que consigné au point 666 du procès-verbal, ainsi que par le point 669, dont on pouvait déduire que le procès-verbal faisait la distinction entre les avis majoritaires et les avis unanimes.

51. Le requérant a également renvoyé au point 11 de la Prise de position du gouvernement norvégien en date du 8 mai 1973 sur les documents préparatoires de la Conférence diplomatique de Munich (M/28, document N2 aux fins de la présente procédure), qui s'énonce comme suit :

"À l'occasion de la discussion de l'article 125, qui a eu lieu lors de la sixième session, la Conférence Intergouvernementale « a constaté que

ben Person für dieselbe Erfindung, für die Anmeldungen mit dem gleichen Anmeldedatum vorliegen, nur ein europäisches Patent erteilen kann' (Nr. 49 des Berichts). Nach Meinung Norwegens ergibt sich jedoch aus Artikel 52 Absatz 3, dass am gleichen Tag eingereichte Anmeldungen im Verhältnis zueinander keineswegs neuheitsschädlich sind und dass ein Anmelder somit ohne Nachteil für sich selbst mehrere Anmeldungen am selben Tag einreichen kann. Unter diesen Umständen sollte eine mögliche Beschränkung, wie sie auf der 6. Tagung festgelegt wurde, im Übereinkommen ausdrücklich vorgesehen werden."

more than one European patent to the same person for the same invention being the subject of applications filed on the same date' (Minutes par. 49). However, in the Norwegian opinion, it follows from Art. 52(3) that applications filed on the same day do not at all constitute novelty hindrance against each other and that an applicant may thus without detriment to himself file several applications on the same day. Under the circumstances, a possible restriction as established at the sixth meeting should be expressly stated in the Convention."

l'Office européen des brevets ne pourra pas délivrer plus qu'un brevet européen à la même personne pour la même invention faisant l'objet de demandes ayant la même date de dépôt » (rapport, point 49). Toutefois, le Gouvernement norvégien est d'avis qu'il ressort de l'article 52, paragraphe 3, que le fait que des demandes soient déposées à la même date ne crée nullement d'obstacle de nouveauté pour ces demandes et qu'un demandeur peut donc déposer plusieurs demandes à la même date sans qu'il en résulte un préjudice pour lui. Dans ces conditions, il conviendrait d'énoncer expressément dans la convention la restriction potentielle telle qu'elle a été constatée lors de la sixième session."

52. Der Beschwerdeführerin zufolge zeigten die vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ, dass es keine Einstimmigkeit in Bezug auf ein Doppelpatentierungsverbot gegeben habe. Die unter Nummer 665 von M/PR/I (Dokument N1 im vorliegenden Verfahren) angeführte Mehrheitsmeinung im Hauptausschuss stelle keine "sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft" im Sinne von Artikel 31 (2) a) des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 (nachstehend "Wiener Übereinkommen") dar, die zwischen allen Vertragsparteien getroffen werden müsse. Somit könne diese mehrheitliche Übereinkunft bei der Auslegung des EPÜ nicht berücksichtigt werden.

52. According to the appellant, the preparatory work for the EPC showed that there was no unanimity with respect to a prohibition on double patenting. The majority opinion in the Main Committee referred to in point 665 of document M/PR/I (document N1 in the present proceedings) did not constitute an "agreement relating to the treaty" within the meaning of Article 31(2)(a) of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 (hereinafter: Vienna Convention) requiring such agreement to be made between all the parties. Therefore, this majority agreement could not be taken into account for the purpose of interpreting the EPC.

52. Selon le requérant, le ressortait des travaux préparatoires à la CBE qu'il n'y avait pas eu d'avis unanime concernant une interdiction de la double protection par brevet. L'avis majoritaire au sein du Comité principal, tel que mentionné au point 665 du document M/PR/I (document N1 aux fins de la présente procédure), ne constituait pas un "accord ayant rapport au traité" au sens de l'article 31(2)a) de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 (ci-après dénommée la Convention de Vienne), qui exige que l'accord soit intervenu entre toutes les parties. Par conséquent cet accord majoritaire des parties ne pouvait pas être pris en considération aux fins d'interpréter la CBE.

53. In Anbetracht der Entstehungsgeschichte des Artikels 125 EPÜ teilt die Kammer die Bedenken der Beschwerdeführerin, dass dieser Artikel als Beleg für die Existenz eines Doppelpatentierungsverbots herangezogen werden kann.

53. In view of the legislative history of Article 125 EPC, the board shares the appellant's doubts that a prohibition on double patenting can be acknowledged to exist under this provision.

53. Au regard de la genèse de l'article 125 CBE, la Chambre partage les doutes du requérant quant à la possibilité de reconnaître une interdiction de la double protection par brevet en vertu de cette disposition.

54. Unstrittig ist, dass ein Verbot der Doppelpatentierung 1971 in der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens diskutiert wurde. Offenbar nahmen die Diskussionen ihren Anfang im Zusammenhang mit Teilanmeldungen auf einen Vorschlag der deutschen und der britischen Delegation hin, den Inhalt der damaligen Artikel 81 und 94 zu einem neuen Artikel 173a zusammenzufassen (s. Bericht über die 9. Sitzung der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz über die Einführung eines

54. It is indisputable that a prohibition on double patenting was discussed in 1971 by Working Party I of the Intergovernmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents. It appears that the discussion started in the context of divisional applications with respect to a proposal by the German and British delegations to merge the contents of then Articles 81 and 94 in a new Article 137a (see the minutes of the 9th meeting of Working Party I of the Intergovernmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents, held in Luxembourg

54. Il est sans conteste qu'une interdiction de la double protection par brevet a fait l'objet de discussions en 1971 au sein du Groupe de travail I de la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets. La discussion semble avoir commencé dans le contexte des demandes divisionnaires, compte tenu d'une proposition des délégations de l'Allemagne et du Royaume-Uni consistant à regrouper la teneur des anciens articles 81 et 94 dans un nouvel article 137a (voir le procès-verbal de la 9^e réunion du Groupe de travail I de la Conférence

europäischen Patenterteilungsverfahrens vom 12. bis 22. Oktober 1971 in Luxemburg, BR/135 d/71, Nr. 154):

"154. Die Gruppe war damit einverstanden, in Absatz 2 vorzusehen, dass die Patentansprüche der früheren Anmeldung [...] keinen Gegenstand enthalten dürfen, für den in einer der anderen Anmeldungen Schutz begehrt wird. Diese Bestimmung wurde für notwendig gehalten, damit nicht zwei Patente für denselben Gegenstand erteilt werden, da die verschiedenen Anmeldungen in diesem Falle dieselbe Priorität haben würden.

[...]

Die britische Delegation warf die Frage auf, ob eine ähnliche Lösung nicht für den Fall in Aussicht genommen werden könnte, dass beim Patentamt eine Anmeldung unter Berufung auf die Priorität einer bereits eingereichten europäischen Patentanmeldung eingereicht wird, um die Möglichkeit auszuschließen, dass sich die Patentansprüche dieser beiden Anmeldungen ganz oder teilweise überschneiden, indem sie sich auf denselben Gegenstand beziehen.

Die Gruppe behielt sich vor, diese Frage zu einem späteren Zeitpunkt zu prüfen."

Der entsprechende Absatz 2 des vorgeschlagenen Artikels 137a lautete wie folgt (BR/134 d/71, Seite 63):

"Die Patentansprüche der früheren Anmeldung und der Teilanmeldung dürfen keinen Gegenstand enthalten, für den jeweils in der anderen Anmeldung Schutz begehrt wird. Die Beschreibung und die Zeichnungen sollen sich nach Möglichkeit nur auf den Gegenstand beziehen, für den in der Anmeldung Schutz begehrt wird. Ist es erforderlich, in einer Anmeldung einen Gegenstand zu beschreiben, für den in einer anderen Anmeldung Schutz begehrt wird, so ist auf diese zu verweisen."

55. Erneut beraten wurde über diese Frage in der 10. Sitzung der Arbeitsgruppe I vom 22. bis 26. November 1971 in Luxemburg (BR/144 d/71 vom 16. Dezember 1971, Dokument N3 im vorliegenden Verfahren). Die britische Delegation wiederholte die Frage, ob der Gedanke hinter dem Artikel 137a (2), dem zufolge im besonderen Fall einer Teilanmeldung die Ansprüche der Teilanmeldung keinen Gegenstand enthalten dürfen, für den in der Stammanmeldung Schutz begehrt wurde und umgekehrt, nicht auf alle Fälle ausgedehnt werden sollte, in

from 12 to 22 October 1971, BR/135 e/71, point 154):

"154. The Working Party agreed that it should be laid down [...] (paragraph 2) that the claims of the original application could not refer to subject-matter for which protection was sought in one of the other applications. This provision appeared necessary in order to avoid the granting of two patents for the same subject-matter, as the various applications would in theory benefit from the same priority.

[...]

The United Kingdom delegation wondered whether a similar solution might not be envisaged for the case of an application being filed with the European Patent Office and claiming the priority of another European application already filed, in order to exclude the possibility of the claims of the two applications overlapping, even partially, as a result of containing the same matter.

The Working Party deferred examination of this question to a later stage."

The relevant paragraph 2 of proposed Article 137a read as follows (BR/134 e/71, p. 63):

"The claims of the earlier application and any divisional application shall exclude the matter for which protection is sought by any of the other applications. Where possible, the description and drawings of each application shall relate only to the matter for which protection is sought by that application. However, when it is necessary for an application to describe the matter for which protection is sought by another application, it shall include a cross-reference to that other application."

55. The matter was again discussed at the 10th meeting of Working Party I, held in Luxembourg from 22 to 26 November 1971 (BR/144 e/71 of 16 December 1971, document N3 in the present proceedings). The British delegation reiterated the question whether the considerations underlying Article 137a, paragraph 2, which provided that in the special case of a divisional application the claims of the divisional application should not contain any subject-matter for which protection was sought in the original application and vice versa, ought not to be

intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, qui s'est tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971, BR/135 f/71, point 154) :

"154. Le Groupe de travail a été d'accord pour prévoir (paragraphe 2) que les revendications de la demande initiale [...] ne peuvent porter sur un objet pour lequel une protection est sollicitée dans l'une des autres demandes. Cette disposition est apparue nécessaire pour éviter la concession de deux brevets pour le même objet, étant donné que les différentes demandes bénéficieraient par hypothèse de la même priorité.

[...]

La délégation du Royaume-Uni s'est demandé si une solution analogue ne pourrait être envisagée pour le cas où une demande serait présentée à l'Office en invoquant la priorité d'une autre demande européenne déjà introduite, afin d'exclure que les revendications de ces deux demandes puissent se recouper, ne fût-ce que partiellement, en portant sur le même objet.

Le Groupe de travail a réservé l'examen de cette question à un stade ultérieur."

Le paragraphe 2 correspondant de l'article 137a proposé s'énonçait comme suit (BR/134 f/71, p. 63) :

"Les revendications de la demande initiale et de toute demande divisionnaire ne peuvent porter sur un objet pour lequel une protection est sollicitée dans l'une des autres demandes. La description et les dessins ne doivent, si possible, se référer qu'à l'objet pour lequel une protection est sollicitée dans la demande en cause. Toutefois, s'il est nécessaire de décrire dans une demande l'objet pour lequel une protection est sollicitée dans une autre demande, référence doit être faite à cette autre demande."

55. Cette question a de nouveau été examinée lors de la 10^e réunion du Groupe de travail I, tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 (BR/144 f/71 du 16 décembre 1971, document N3 aux fins de la présente procédure). Se référant à l'article 137a, paragraphe 2, qui prévoyait, pour le cas particulier d'une demande divisionnaire, que les revendications de la demande divisionnaire ne devaient couvrir aucun objet pour lequel une protection était sollicitée dans la demande principale et vice-versa, la délégation du

denen jemand mit mehreren europäischen Anmeldungen Schutz für dieselbe Erfindung beansprucht. So wäre zu verhindern, dass ein Anmelder für ein und dieselbe Erfindung mehrere Patente beantragen kann (BR/144 d/71, Nr. 117). Die relevanten Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe I in der nachfolgenden Diskussion wurden in T 2461/10 zur Untermauerung des obiter dictum der Großen Beschwerdekammer herangezogen, bei dem es um die Existenz eines Doppelpatentierungsverbots ging (G 1/05 und G 1/06, Nr. 13.4). Der Bericht über die 10. Sitzung der Arbeitsgruppe I zeigt nämlich, ohne auf den Grundsatz eines legitimen Interesses am Verfahren zurückzugreifen, dass Einigkeit über ein Verbot der Doppelpatentierung nicht nur im Zusammenhang mit Teilanmeldungen bestand, sondern auch in Bezug auf Doppelpatentierung aufgrund einer inneren Priorität oder aufgrund paralleler Einreichungen. Die einschlägigen Passagen des Berichts lauten wie folgt (BR/144 d/71, Nrn. 117 bis 119):

"117. [...]

Die Arbeitsgruppe wurde sich im Lauf der Diskussion einig darüber, dass dem Anmelder, der dieselbe Erfindung mithilfe mehrerer, gleichzeitig eingereichter Anmeldungen schützen lassen will, nur ein einziges Patent erteilt werden darf. Sie war der Meinung, dass dies ein ungeschriebener, aber allgemein anerkannter Rechtsgrundsatz sei, und dass es deshalb einer diesbezüglichen Bestimmung im Übereinkommen nicht bedürfe.

118. [...]

Die Arbeitsgruppe kam abschließend zu dem Ergebnis, dass auch dann, wenn der Anmelder die Priorität einer früheren europäischen Anmeldung in Anspruch nehme, er für dieselbe Erfindung nicht zweimal dasselbe Patent für denselben benannten Staat erhalten könne. Dies brauche aber im Übereinkommen nicht geregelt zu werden. [...]

119. Die Arbeitsgruppe kam abschließend überein, dass auf der Diplomatischen Konferenz in das Protokoll eine auslegende Erklärung aufgenommen werden müsse, wonach es nicht möglich ist, dass ein Erfinder für dieselbe Erfindung zwei Patente erhält."

56. Auf der 6. Tagung der Regierungskonferenz über die Einführung eines

extended to all cases in which a person with several European applications claimed protection for the same invention. This would prevent an applicant from being able to apply for several patents for one and the same invention (BR/144 e/71, point 117). The relevant conclusions of Working Party I in the ensuing discussion were cited in T 2461/10 in support of the Enlarged Board's *obiter dictum* with respect to the existence of a prohibition on double patenting (G 1/05 and G 1/06, point 13.4). Indeed, while not relying on the principle of a legitimate interest in the proceedings, the minutes of the 10th meeting of Working Party I show that there was agreement on a prohibition on double patenting not only in the context of divisional applications but also in relation to double patenting arising from internal priority or from parallel filings. The pertinent passages of the minutes are as follows (BR/144 e/71, points 117 to 119):

"117. [...]

In the course of the discussion, the Working Party agreed that an applicant wishing to protect the same invention by means of several applications filed at the same time, could only be granted a single patent. It was of the opinion, that this was a generally recognised, if unwritten, legal principle and that a specific provision in the Convention was therefore not necessary.

118. [...]

The Working Party came to the conclusion that even when an applicant claimed the priority of an earlier European patent application, he should not be able to obtain the same patent twice for the same invention in the same designated States. It was not necessary, however, to provide a rule to this effect in the Convention. [...]

119. The Working Party finally decided that the minutes of the Diplomatic Conference would have to contain a declaration explaining that it was not possible for an inventor to obtain two patents for the same invention."

56. At the 6th meeting of the Inter-Governmental Conference for the

Royaume-Uni a réitéré la question de savoir si l'idée dont s'inspirait cette disposition ne devrait pas être étendue à tous les cas où une personne ayant présenté plusieurs demandes de brevet européen sollicitait la protection d'une même invention. On éviterait ainsi qu'un demandeur ne puisse obtenir plusieurs brevets pour une seule et même invention (BR/144 f/71, point 117). Les conclusions formulées à cet égard par le Groupe de travail I lors de la discussion qui a suivi ont été citées dans la décision T 2461/10 à l'appui de l'opinion incidente de la Grande Chambre de recours concernant l'existence d'une interdiction de la double protection par brevet (G 1/05 et G 1/06, point 13.4). En effet, bien que ne renvoyant pas au principe de l'intérêt légitime à l'égard de la procédure, le procès-verbal de la 10^e réunion du Groupe de travail I montre qu'il y avait un accord concernant une interdiction de la double protection par brevet non seulement dans le contexte des demandes divisionnaires, mais aussi en ce qui concernait la double protection par brevet découlant d'une priorité interne ou de dépôts parallèles. Les passages pertinents dudit procès-verbal s'énoncent comme suit (BR/144 f/71, points 117 à 119) :

"117. [...]

Le Groupe de travail est convenu, au cours de la discussion, qu'un seul brevet devrait être accordé à un demandeur désireux d'assurer la protection d'une même invention, en présentant simultanément plusieurs demandes de brevet. Il a estimé qu'il s'agissait là d'un principe de droit non écrit, mais universellement admis et que, de ce fait, il n'était pas nécessaire d'insérer dans la Convention, une disposition dans ce sens.

118. [...]

Le Groupe de travail est parvenu à la conclusion que le demandeur ne peut obtenir deux fois le même brevet pour la même invention et pour le même État désigné, même s'il revendique la priorité d'une demande de brevet européen antérieure. Mais il n'est pas nécessaire de régler cette question dans la Convention. [...]

119. Le Groupe de travail est convenu en définitive que, lors de la Conférence diplomatique, il serait nécessaire d'insérer dans le procès-verbal une déclaration interprétative précisant qu'un inventeur ne peut obtenir deux brevets pour la même invention."

56. Lors de la 6^{ème} session de la Conférence Intergouvernementale pour

europäischen Patenterteilungsverfahrens vom 19. bis 30. Juni 1972 in Luxemburg wurde im Zusammenhang mit Artikel 125 EPÜ wiederholt, dass "das Europäische Patentamt ein und derselben Person für dieselbe Erfindung, für die Anmeldungen mit dem gleichen Anmeldedatum vorliegen, nur ein europäisches Patent erteilen kann" (s. Bericht vom 26. September 1972, BR/219 d/72, Dokument N4 im vorliegenden Verfahren, Nr. 49). Die Formulierung "Anmeldungen mit dem gleichen Anmeldedatum" in der vorstehenden Passage verweist zwar nicht speziell auf die Doppelpatentierung aufgrund einer inneren Priorität, doch lässt sich im Lichte der Diskussion in der 10. Sitzung der Arbeitsgruppe I argumentieren, dass dies eine unbeabsichtigte Ungenauigkeit bei der Abfassung des Berichts gewesen sein könnte.

57. In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen ist festzustellen, dass es bis zur Diplomatischen Konferenz unstrittig war, dass eine Doppelpatentierung aufgrund von zwei oder mehr europäischen Patentanmeldungen desselben Anmelders nicht möglich sein sollte und eine diesbezügliche Vorschrift nicht erforderlich wäre. Eine diesbezügliche Erklärung auf der Diplomatischen Konferenz wurde dennoch als angebracht angesehen.

58. Aus den Dokumenten der Münchner Diplomatischen Konferenz ist jedoch nicht ersichtlich, dass noch Einigkeit über den Grundsatz bestand, dass das Europäische Patentamt ein und derselben Person für ein und dieselbe Erfindung, die Gegenstand mehrerer Anmeldungen mit demselben wirksamen Datum ist, nur ein europäisches Patent erteilen kann. Die Nummern 665 und 666 des Sitzungsberichts des Hauptausschusses I (M/PR/I, Dokument N1 im vorliegenden Verfahren) zeigen, dass es mindestens eine abweichende Meinung gab. Ob es nur eine abweichende Meinung gab, lässt sich den "Travaux préparatoires" nicht entnehmen. Bemerkenswert ist auch, dass der Berichterstatter des Hauptausschusses I das Thema Doppelpatentierung in seinem Bericht über die Arbeiten des Hauptausschusses I an den Gesamtausschuss nicht erwähnte (s. Nr. 10 auf S. 202 und 203 der Anlage I von M/PR/I, Dokument N1 im vorliegenden Verfahren).

59. Wie von der Beschwerdeführerin richtig hervorgehoben, ist die Mehr-

setting up of a European System for the Grant of Patents, held in Luxembourg from 19 to 30 June 1972, it was reiterated in the context of Article 125 EPC that "the European Patent Office may not grant more than one European patent to the same person for the same invention being the subject of applications filed on the same date" (cf. minutes of 26 September 1972, BR/219 e/72, document N4 in the present proceedings, point 49). Although the reference in the above statement to patent applications "filed on the same date" does not refer specifically to double patenting arising from internal priority, it can be argued in the light of the discussion at the 10th meeting of Working Party I that this might have been an inadvertent inaccuracy in the drafting of the minutes.

57. In view of the above, it can be acknowledged that, up to the Diplomatic Conference, it was common ground that double patenting arising from two or more European patent applications by the same applicant should not be possible and that a specific provision to this effect was not needed. A declaration at the Diplomatic Conference to this effect was nevertheless regarded as being warranted.

58. The documents of the Munich Diplomatic Conference, however, fail to demonstrate that there was still agreement on the principle that the European Patent Office should not grant more than one European patent to the same person for the same invention which is the subject of multiple European patent applications having the same effective date. Points 665 and 666 of the minutes of Main Committee I (M/PR/I, document N1 in the present proceedings) show that there was at least one voice of dissent. Whether there was only one dissenting opinion cannot be deduced from the *travaux préparatoires*. It is also notable that the rapporteur of Main Committee I did not mention the issue of double patenting in his report on the work of Main Committee I to the Committee of the Whole (see point 10 on pages 186 and 187 of Annex I to document M/PR/I, document N1 in the present proceedings).

59. In any case, as correctly pointed out by the appellant, the majority opinion at

l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, tenue à Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972, il a été réaffirmé dans le contexte de l'article 125 CBE que "l'Office européen des brevets ne pourra pas délivrer plus qu'un brevet européen à la même personne pour la même invention faisant l'objet de demandes ayant la même date de dépôt" (voir le rapport du 26 septembre 1972, BR/219 f/72, document N4 aux fins de la présente procédure, point 49). Bien que la référence, dans cette déclaration, à des demandes de brevet "ayant la même date de dépôt" ne vise pas expressément la double protection par brevet résultant d'une priorité interne, il peut être soutenu à la lumière de la discussion qui a eu lieu lors de la 10^e réunion du Groupe de travail I, qu'il pourrait s'être agi d'une imprécision commise par inadvertance lors de la rédaction du rapport.

57. Au vu de ce qui précède, on peut admettre que jusqu'à la Conférence diplomatique de Munich, il y avait accord sur le fait que la double protection par brevet résultant du dépôt de deux, ou de plus de deux, demandes de brevet par le même demandeur ne devait pas être possible et qu'il n'était pas nécessaire de prévoir de disposition explicite correspondante. Il a néanmoins été considéré qu'il serait justifié de prévoir une déclaration à cet effet lors de la Conférence diplomatique.

58. Cependant, il ne ressort pas des documents de la Conférence diplomatique de Munich qu'il y avait encore cet accord sur le principe selon lequel l'Office européen des brevets ne devrait pas délivrer plus d'un brevet européen à la même personne pour la même invention faisant l'objet de plusieurs demandes de brevet européen ayant la même date effective. Les points 665 et 666 du procès-verbal des travaux du Comité principal I (M/PR/I, document N1 aux fins de la présente procédure) font apparaître qu'il y avait au moins un avis divergent. Les travaux préparatoires ne permettent pas d'établir s'il s'agissait de l'unique avis divergent. Il est également à noter que le rapporteur du Comité principal I n'a pas mentionné la question de la double protection par brevet dans son rapport sur les résultats des travaux du Comité principal I présenté à la Commission plénière (voir point 10 de l'Annexe 1 au document M/PR/I, document N1 aux fins de la présente procédure, pages 198 et 199).

59. En tout état de cause, comme l'a relevé à juste titre le requérant, l'avis

heitsmeinung auf der Münchner Diplomatischen Konferenz auf jeden Fall weder eine Übereinkunft im Sinne von Artikel 31 (2) a) des Wiener Übereinkommens noch eine Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses abgefasst und von den anderen Vertragsparteien als eine sich auf den Vertrag beziehende Urkunde angenommen wurde (Art. 31 (2) b) des Wiener Übereinkommens).

Nummer 665 des Dokuments M/PR/I (Dokument N1 im vorliegenden Verfahren), das in T 2461/10 und T 2563/11 herangezogen wurde, ergänzt also nicht den Wortlaut des Übereinkommens und etabliert dementsprechend keinen Grundsatz eines Doppelpatentierungsverbots anstelle einer ausdrücklichen Vorschrift im Übereinkommen.

Ebenso wenig kann die unter Nummer 665 des Dokuments M/PR/I genannte Mehrheitsmeinung als ergänzendes Auslegungsmittel herangezogen werden. Nach Artikel 32 des Wiener Übereinkommens können ergänzende Auslegungsmittel herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Artikels 31 des Wiener Übereinkommens ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31 des Wiener Übereinkommens a) die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel lässt oder b) zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt (s. G 2/12 und G 2/13, Nrn. V. (2) bis (5) und VII.5. (1) der Entscheidungsgründe).

Keine dieser Alternativen ist jedoch auf die zu entscheidende Rechtsfrage anwendbar. Die "Travaux préparatoires" wurden denn auch in T 2461/10 und T 2563/11 nicht als Mittel zur Auslegung des Übereinkommens, namentlich des Artikels 125 EPÜ, herangezogen, sondern um darzulegen, dass auf der Münchner Diplomatischen Konferenz eine vereinbarte Erklärung abgegeben wurde, zwar im Zusammenhang mit Artikel 125 EPÜ, aber mit der Absicht, den Wortlaut des Übereinkommens zu ergänzen und eine Grundlage für ein Doppelpatentierungsverbot bereitzustellen, ohne dass es einer ausdrücklichen Vorschrift bedurfte.

60. Von diesen Überlegungen abgesehen ist es rechtssystematisch zweifelhaft, ob Artikel 125 EPÜ als Grundlage für ein Verbot der Doppelpatentierung herangezogen werden

the Munich Diplomatic Conference does not constitute either an agreement pursuant to Article 31(2)(a) Vienna Convention or an instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty (Article 31(2)(b) Vienna Convention).

Thus, point 665 of document M/PR/I (document N1 in the present proceedings), which was relied on in decisions T 2461/10 and T 2563/11, does not supplement the text of the Convention and, accordingly, does not establish the principle of a prohibition on double patenting in lieu of an express provision in the Convention.

The majority opinion set out in point 665 of document M/PR/I cannot be relied on either as a supplementary means of interpretation. Pursuant to Article 32 Vienna Convention, recourse to such supplementary means of interpretation is provided for in order to confirm the meaning arrived at by application of Article 31 Vienna Convention or to determine the meaning when the interpretation according to Article 31 Vienna Convention either (a) leaves the meaning ambiguous or obscure or (b) produces a meaning which is obviously nonsensical or unreasonable (see G 2/12 and G 2/13, points V.(2) to (5) and VII.5.(1) of the Reasons).

However, neither of these alternatives applies to the point of law under consideration. In fact, the *travaux préparatoires* were relied on in T 2461/10 and T 2563/11 not as a means of interpreting the Convention, namely Article 125 EPC, but in order to establish that there was an agreed statement by the Munich Diplomatic Conference, which happened to be made in the context of Article 125 EPC, but which was intended to complement the text of the Convention and serve as basis for prohibiting double patenting without recourse to an express provision.

60. Apart from these considerations, the question whether Article 125 EPC can be relied on as a basis for prohibiting double patenting is debatable from a systematic point of view. The reference

majoritaire exprimé lors de la Conférence diplomatique de Munich ne constitue ni un accord au sens de l'article 31(2)a) de la Convention de Vienne ni un instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité (article 31(2)b) de la Convention de Vienne).

Ainsi, le point 665 du document M/PR/I (document N1 aux fins de la présente procédure), auquel il est renvoyé dans les décisions T 2461/10 et T 2563/11, ne complète pas le texte de la convention et, partant, ne pose pas le principe d'une interdiction de la double protection par brevet en lieu et place d'une disposition expresse dans la convention.

L'avis majoritaire dont il est question au point 665 du document M/PR/I ne peut pas non plus être invoqué à titre de moyen complémentaire d'interprétation. Conformément à l'article 32 de la Convention de Vienne, il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31 de la Convention de Vienne, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne a) laisse le sens ambigu ou obscur ; ou b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable (voir G 2/12 et G 2/13, points V.(2) à (5) et VII.5.(1) des motifs).

Aucune de ces possibilités ne s'applique toutefois à la question de droit concernée en l'espèce. D'ailleurs, c'est non pas en tant que moyen d'interprétation de la convention, à savoir de l'article 125 CBE, que les décisions T 2461/10 et T 2563/11 se sont appuyées sur les travaux préparatoires, mais afin d'établir qu'il y avait eu une déclaration commune lors de la Conférence diplomatique de Munich, déclaration qui, en l'occurrence, s'était inscrite dans le contexte de l'article 125 CBE, mais qui avait pour but de compléter le texte de la convention et de servir de fondement à une interdiction de la double protection par brevet, sans qu'il soit nécessaire de prévoir de disposition expresse à cet effet.

60. Ces considérations mises à part, la question de savoir si l'article 125 CBE peut être invoqué pour fonder une interdiction de la double protection par brevet est contestable si on l'examine

kann. Dem Verweis auf die in den Vertragsstaaten im Allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts in Artikel 125 EPÜ stehen die Befugnisse der Vertragsstaaten nach Artikel 139 (3) EPÜ entgegen. Der Geltungsbereich von Artikel 139 (3) EPÜ umfasst auch die Erteilung von mehr als einem Patent an denselben Anmelder für denselben Gegenstand mit Wirkung für denselben Vertragsstaat aufgrund der Koexistenz europäischer und nationaler Patentanmeldungen. Deshalb erschien es paradox, wenn der Gesetzgeber es dem nationalen Recht der Vertragsstaaten überlassen hätte, die Doppelpatentierung in Bezug auf europäische und nationale Patente entweder auszuschließen oder zu erlauben, und sich gleichzeitig auf die Rechtslage in den Vertragsstaaten zu stützen, um ein Doppelpatentierungsverbot zu rechtfertigen, soweit es nur um europäische Patentanmeldungen geht.

Artikel 6 des Entwurfs von 1965 (der erstellt wurde, bevor das Übereinkommen Nicht-EWG-Ländern zum Beitritt offenstand, und der schließlich zu Artikel 139 (3) EPÜ wurde) untersagte den gleichzeitigen Schutz einer bestimmten Erfindung durch ein nationales und ein europäisches Patent und sah eine diesbezügliche Harmonisierung vor. Allerdings war 1971 die Mehrheit der damals 21 an den Verhandlungen beteiligten Staaten dafür, die Regelung dieser Frage dem nationalen Recht zu überlassen (s. Bericht über die 4. Sitzung der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens vom 20. bis 28. April 1971 in Luxemburg, BR/125 d/71, Nr. 15; Bericht der britischen Delegation über die Artikel 1 bis 29 des Zweiten Vorentwurfs eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren von 1971, Nr. 21). Diese Kompromisslösung wurde auf der Münchner Diplomatischen Konferenz beibehalten (s. Sitzungsbericht des Hauptausschusses I der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, Dokument M/PR/I, Nrn. 857 bis 867, Dokument N1 im vorliegenden Verfahren).

Natürlich hätte es nach der Annahme des Artikels 139 (3) EPÜ im Jahr 1973 zu einer Angleichung des nationalen Rechts der Vertragsstaaten im Sinne eines grundsätzlichen Doppelpatentierungsverbots kommen können, womit die ursprüngliche Absicht des Gesetz-

in Article 125 EPC to principles of procedural law generally recognised in the Contracting States stands in contrast to the powers of the Contracting States under Article 139(3) EPC. Article 139(3) EPC includes within its scope the grant to the same applicant of more than one patent for the same subject-matter with effect for the same Contracting State due to the co-existence of European and national patent filings. It would thus appear paradoxical for the legislator to have left it to the national laws of the Contracting States to either rule out or allow double patenting in relation to European and national applications and patents, while at the same time relying on the legal situation in the Contracting States to justify imposing a prohibition on double patenting where only European patent applications are concerned.

Indeed, Article 6 of the 1965 draft (which was prepared before the Convention was opened to accession by non-EEC countries and which eventually became paragraph 3 of Article 139 EPC) prohibited simultaneous protection of a given invention by a national and a European patent and thus provided for harmonisation in this respect. However, in 1971 the majority of the then 21 States involved in the negotiations were in favour of leaving the matter to national law (see minutes of the 4th meeting of Working Party I of the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents, held in Luxembourg from 20 to 28 April 1971, BR/125 e/71, point 15; Report 1971 of the British Delegation on Articles 1 to 29 of the second preliminary Draft of a Convention establishing a European System for the Grant of Patents, point 21). This compromise solution was maintained at the Munich Diplomatic Conference (see the minutes of the proceedings of Main Committee I of the Munich Diplomatic Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents, document M/PR/I, points 857 to 867, document N1 in the present proceedings).

Of course, the national legislation of the Contracting States could have converged on a principle of prohibiting double patenting following the adoption of Article 139(3) EPC in 1973, and could have replaced the initial intention of the legislator by agreement or

sous l'angle de son contexte global. La référence, à l'article 125 CBE, aux principes de droit procédural généralement admis dans les États contractants contraste avec les pouvoirs conférés aux États contractants par l'article 139(3) CBE. Le champ d'application de l'article 139(3) CBE englobe la délivrance, au même demandeur, de plusieurs brevets portant sur le même objet et produisant leurs effets dans le même État contractant en raison de la coexistence de dépôts européens et nationaux. Il semblerait donc paradoxal que le législateur ait laissé aux lois nationales des États contractants la liberté d'exclure ou d'autoriser la double protection par brevet lorsque des demandes et des brevets européens et nationaux sont concernés, tout en se fondant sur la situation juridique dans les États contractants pour justifier d'imposer une interdiction de double protection par brevet lorsque seules des demandes de brevet européen sont concernées.

En effet, l'article 6 du projet de 1965 (rédigé avant que la convention ne soit ouverte à l'adhésion d'États non-membres de la CEE, et qui est finalement devenu le paragraphe 3 de l'article 139 CBE) interdisait la protection cumulée d'une invention déterminée par un brevet national et par un brevet européen et garantissait donc une harmonisation concernant cette question. Cependant, en 1971, la majorité des 21 États qui participaient à l'époque aux négociations souhaitaient que cette question relève du droit national (voir le rapport de la 4^e session de la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, tenue à Luxembourg du 20 au 28 avril 1971, BR/125 f/71, point 15 ; Rapport 1971 de la délégation britannique concernant les articles 1 à 29 du second avant-projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets, point 21). Cette solution de compromis a été conservée lors de la Conférence diplomatique de Munich (voir le Procès-verbal des travaux du Comité principal I de la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, M/PR/I, points 857 à 867, document N1 aux fins de la présente procédure).

Les législations nationales des États contractants auraient bien entendu pu converger vers un principe d'interdiction de la double protection par brevet suite à l'adoption de l'article 139(3) CBE en 1973, et remplacer l'intention initiale du législateur par un accord ou une

gebers durch Übereinkunft oder Übung ersetzt worden wäre (s. Art. 31 (3) a) und b) des Wiener Übereinkommens). Aus Tabelle X der EPA-Veröffentlichung "Nationales Recht zum EPÜ" (19. Auflage, Oktober 2018, Dokument N5 im vorliegenden Verfahren) geht jedoch klar hervor, dass das nationale Recht weiterhin divergiert. Das Erfordernis nach Artikel 125 EPÜ, dass der herangezogene Grundsatz im Allgemeinen anerkannt sein muss, ist nach wie vor nicht erfüllt (s. aber den Vorbehalt gegenüber diesem Ansatz unter Nr. 61), selbst wenn dieses Erfordernis dahin gehend ausgelegt wird, dass die betreffenden Grundsätze nicht unbedingt in allen Vertragsstaaten anerkannt zu sein brauchen (s. Bericht über die 8. Sitzung der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens vom 14. bis 17. September 1971 in Luxemburg, BR/132 d/71, Nr. 56).

61. Zudem ist Artikel 139 (3) EPÜ nicht auf die Frage der Doppelpatentierung beschränkt, sondern bezieht sich ganz allgemein auf den gleichzeitigen Schutz, der aus der Einreichung europäischer und nationaler Patentanmeldungen für dieselbe Erfindung erwächst. Die Vorschrift betrifft die Frage, ob und zu welchen Bedingungen der Schutz einer Erfindung durch eine europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent nach den Artikeln 64 und 67 EPÜ und der Schutz derselben Erfindung durch eine nationale Patentanmeldung oder ein nationales Patent desselben Anmelders gleichzeitig in Anspruch genommen werden können. So befassen sich die auf Artikel 139 (3) EPÜ beruhenden nationalen Rechtsvorschriften konkret mit der Koexistenz paralleler Einreichungswege mit Wirkung für ein und dasselbe nationale Hoheitsgebiet, während der in G 1/05 und G 1/06 formulierte Grundsatz des Doppelpatentierungsverbots mehrere Einreichungen für dieselbe Erfindung innerhalb ein und desselben Einreichungssystems betrifft.

Im Übrigen geht aus dem Wortlaut des Artikels 139 (3) EPÜ klar hervor, dass die Koexistenz zweier identischer Patente nicht in der Phase vor der Erteilung verhindert werden soll, sondern erst nach der Erteilung eines europäischen Patents. Deshalb schließt sich die Kammer der Feststellung in T 1423/07 an, dass der Bezugsrahmen für die Aufstellung eines Doppelpatentierungsverbots nach Artikel 125 EPÜ ein im nationalen Recht existierender Grundsatz sein sollte, der die Zurückweisung einer nationalen Anmeldung

practice (see Article 31(3)(a) and (b) Vienna Convention). However, as is evident from Table X of the EPO's publication "National law relating to the EPC" (19th edition, October 2018; document N5 in the present proceedings), the national laws continue to diverge. The requirement under Article 125 EPC that the principle relied on must be generally recognised is currently still not met (see, however, the caveat to this approach in point 61 below), even if this requirement is interpreted to mean that the principles referred to need not necessarily be recognised in all the Contracting States (see minutes of the 8th meeting of Working Party I of the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents, held in Luxembourg from 14 to 17 September 1971, BR/132/71, point 56).

61. In addition, Article 139(3) EPC is not confined to the issue of double patenting, but relates more broadly to simultaneous protection resulting from the filing of European and national patent applications for the same invention. This provision is concerned with the question whether and on what terms the protection conferred for an invention by a European patent application or patent under Articles 64 and 67 EPC, on the one hand, and the protection provided for the same invention by a national patent application or patent of the same applicant, on the other hand, may be enjoyed simultaneously. National legislation based on Article 139(3) EPC thus deals specifically with the co-existence of parallel filing routes with effect for a single national territory, while the principle of the prohibition of double patenting as formulated in G 1/05 and G 1/06 addresses multiple filings in respect of the same invention within a single filing system.

Moreover, it is clear from the wording of Article 139(3) EPC that the co-existence of two identical patents is not to be prevented at the pre-grant stage, but only after the grant of a European patent. The board thus concurs with the conclusion in T 1423/07 that the frame of reference for establishing a prohibition on double patenting under Article 125 EPC should be the existence of a principle in the national laws which allows the refusal of a national patent application for double patenting at the pre-grant stage (see

pratique (voir l'article 31(3)a) et b) de la Convention de Vienne). Cependant, comme il ressort clairement du tableau X de la publication de l'OEB intitulée "Droit national relatif à la CBE" (19^e édition, octobre 2018 ; document N5 aux fins de la présente procédure), les lois nationales restent divergentes. Il n'est toujours pas satisfait à l'exigence prévue par l'article 125 CBE selon laquelle le principe invoqué doit être généralement admis (voir toutefois la réserve émise concernant cette approche au point 61 ci-dessous), même si cette exigence est interprétée dans un sens tel que les principes visés ne doivent pas nécessairement être admis dans tous les États contractants (voir le rapport sur la 8^e réunion du Groupe de travail I de la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971, BR/132/71, point 56).

61. En outre, l'article 139(3) CBE ne se limite pas à la question de la double protection par brevet, mais concerne plus généralement la protection cumulée résultant du dépôt de demandes de brevet européen et de demandes de brevet national pour la même invention. Cette disposition porte sur la question de savoir si et dans quelles conditions il est possible de cumuler la protection conférée pour une invention par une demande de brevet européen ou un brevet européen en vertu des articles 64 et 67 CBE d'une part, et la protection conférée pour la même invention par une demande de brevet national ou un brevet national émanant du même demandeur d'autre part. La législation nationale fondée sur l'article 139(3) CBE traite donc spécifiquement de la coexistence de voies de dépôt parallèles avec effet sur un même territoire national, tandis que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet tel que formulé dans les décisions G 1/05 et G 1/06 régit des dépôts multiples relatifs à la même invention au sein d'un même système de dépôt.

De plus, il ressort clairement du libellé de l'article 139(3) CBE que l'idée n'est pas d'interdire la coexistence de deux brevets identiques au stade qui précède la délivrance, mais seulement au stade postérieur à la délivrance d'un brevet européen. La Chambre souscrit dès lors à la conclusion formulée dans la décision T 1423/07 selon laquelle le cadre de référence pour établir une interdiction de la double protection par brevet en vertu de l'article 125 CBE devrait être l'existence, dans les lois nationales, d'un principe qui permette

wegen Doppelpatentierung im Verfahren vor der Erteilung gestattet (s. T 1423/07, Nr. 2.2.2), die beispielsweise vorkommt, wenn es eine innere Priorität gibt.

62. Ein weiteres Argument der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang lautete, dass in Anbetracht der Artikel 2 (2) EPÜ und 139 (3) EPÜ die Frage der Doppelpatentierung gänzlich dem nationalen Recht überlassen bleibe (s. VII, vorletzter Absatz). Artikel 139 (3) EPÜ könne so verstanden werden, dass den Vertragsstaaten die Zuständigkeit dafür eingeräumt werde, gesetzlich zu regeln, welche Wirkung zwei europäische Patente desselben Anmelders für denselben Gegenstand erhalten sollten, falls diesem Anmelder im Prüfungsverfahren vor dem EPA ein zweites europäisches Patent für dieselbe Erfindung nicht verweigert werden könne. Nach dieser Auslegung gäbe es keine Regelungslücke, und die Beschwerdekammern würden sich mit einem grundsätzlichen Doppelpatentierungsverbot möglicherweise in nationales Recht einmischen.

Die Kammer lässt diese Argumentation jedoch nicht gelten. Es kann nicht zu einer derartigen Einmischung kommen, weil Artikel 139 (3) EPÜ die Phase nach der Erteilung betrifft und zudem nicht darauf abzielt, die Erteilung eines oder mehrerer europäischer Patente für denselben Gegenstand zu verhindern (s. Nr. 61).

63. Abschließend sei festgestellt, dass Artikel 125 EPÜ nur ein Instrument zur Ergänzung der bestehenden Verfahren bietet, falls eine Vorschrift im EPÜ fehlt (s. G 1/97, ABl. EPA 2000, 322, Nr. 3 a)). Die Kammer stimmt mit T 1423/07 darin überein, dass das Doppelpatentierungsverbot verfahrensrechtliche wie auch materielle Aspekte berührt. Dennoch ist fraglich, ob Artikel 125 EPÜ als rechtliche Grundlage für dieses Verbot herangezogen werden kann.

Ein Doppelpatentierungsverbot wäre ein separater und über die in Artikel 97 (2) genannten Erfordernisse des EPÜ hinausgehender Zurückweisungsgrund (vgl. die Zweifel der Kammer in T 587/98, Nr. 3.6, in einer Sache, die den Doppelschutz bei einander umfassenden Ansprüchen betraf). Die Aufnahme eines weiteren Patentierbarkeitserfordernisses (oder

T 1423/07, point 2.2.2), which will occur, for example, where internal priority is involved.

62. A further argument put forward by the appellant in this context is that, in view of Article 2(2) EPC and Article 139(3) EPC, double patenting was entirely left to national law (see VII, penultimate paragraph). Article 139(3) EPC might be understood as giving the Contracting States the competence to legislate on the effect to be given to two European patents of the same applicant directed to the same subject-matter, in case the grant of a second European patent to the same applicant for the same invention cannot be refused in examination proceedings before the EPO. According to this interpretation, there would be no legal vacuum and the boards of appeal would possibly be interfering with national legislation by adopting the principle of a prohibition on double patenting.

However, the board does not accept this argument. There can be no such interference because Article 139(3) EPC operates at the post-grant stage and is furthermore not aimed at preventing the grant of more than one European patent for the same subject-matter (see point 61 above).

63. Finally, it is noted that Article 125 EPC merely provides a means of supplementing existing procedures where a *lacuna*, or gap, becomes apparent in an EPC provision (see G 1/97, OJ EPO 2000, 322, point 3(a)). The board agrees with T 1423/07 that the prohibition on double patenting comprises both procedural aspects and matters of substantive law. Nevertheless, it is questionable whether Article 125 EPC can serve as a legal basis for this prohibition.

A prohibition on double patenting amounts to a ground for refusal separate from and additional to the requirements of the EPC referred to in Article 97(2) EPC (see the doubts of the board in T 587/98, point 3.6, regarding a case of double protection which involved encompassing claims). Introducing a further requirement for patenting (or a ground for refusal) on

de rejeter une demande de brevet national en raison d'une double protection au stade antérieur à la délivrance (voir la décision T 1423/07, point 2.2.2), par exemple dans un cas de priorité interne.

62. Le requérant a en outre fait valoir à cet égard que, compte tenu de l'article 2(2) CBE et de l'article 139(3) CBE, la question de la double protection par brevet est entièrement dévolue au droit national (voir l'avant-dernier paragraphe du point VII). L'article 139(3) CBE peut être interprété en ce sens qu'il donne aux États contractants compétence pour légiférer sur les effets qu'il convient d'attribuer à deux brevets européens émanant du même demandeur et portant sur le même objet, lorsque la délivrance d'un deuxième brevet européen au même demandeur pour la même invention ne peut pas être refusée dans le cadre d'une procédure d'examen devant l'OEB. Conformément à cette interprétation, il n'y aurait pas de vide juridique et les chambres de recours empièteraient éventuellement sur la législation nationale en adoptant le principe d'une interdiction de la double protection par brevet.

La Chambre rejette toutefois cet argument. Il ne peut pas être question d'empiéter sur la législation nationale, étant donné que l'article 139(3) CBE entre en jeu lors de la phase postérieure à la délivrance et ne vise par ailleurs pas à interdire la délivrance de plusieurs brevets européens pour le même objet (voir point 61 ci-dessus).

63. Enfin, la Chambre relève que l'article 125 CBE ne fournit qu'un moyen de compléter les procédures existantes en cas de lacune d'une disposition de la CBE (voir la décision G 1/97, JO OEB 2000, 322, point 3 a)). La Chambre partage l'avis formulé dans la décision T 1423/07 selon lequel l'interdiction de la double protection par brevet comprend à la fois des aspects procéduraux et des aspects relevant du droit matériel. Il n'est cependant pas certain que l'article 125 CBE puisse servir de base juridique pour fonder cette interdiction.

Une interdiction de la double protection par brevet correspond à un motif de rejet qui est distinct des exigences de la CBE visées à l'article 97(2) CBE et qui vient s'ajouter à celles-ci (voir les doutes exprimés par la chambre dans l'affaire T 587/98, point 3.6, portant sur un cas de double protection concernant des revendications interférentes). Introduire une condition de brevetabilité

Zurückweisungsgrunds) auf der Grundlage von Artikel 125 EPÜ würde über den Zweck dieser Vorschrift – die Ergänzung bestehender Verfahren – hinausgehen.

Andererseits sind diese Überlegungen vielleicht gar nicht maßgebend, da die Beschwerdekammern befugt sind, eine Regelungslücke zu schließen, ohne von Artikel 125 EPÜ eingeschränkt zu werden (s. Erörterung unter Nrn. 72 bis 75).

64. In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen ist es deshalb zweifelhaft, ob Artikel 125 EPÜ eine geeignete Rechtsgrundlage für ein Verbot der Doppelpatentierung darstellt.

iii) Artikel 63 (1) EPÜ

65. Wie im Zusammenhang mit dem Hauptantrag dargelegt (s. Nr. 13), lehnte die Kammer in der Sache T 2461/10 die in T 1423/07 vertretene Auffassung ab, dass die bei einer inneren Priorität aufgrund der späteren Einreichung möglicherweise erzielbare längere Schutzdauer ein legitimes Interesse begründe. In T 2461/10 wies die Kammer darauf hin, dass die Doppelpatentierung zu einer Schutzdauer von bis zu 21 Jahren für denselben Gegenstand führen würde, was schwerlich mit dem Wortlaut und der Intention von Artikel 63 (1) EPÜ in Einklang zu bringen wäre (T 2461/10, Nr. 14).

Richtig ist, dass sich die Entscheidung T 2461/10 nicht auf Artikel 63 (1) EPÜ, sondern auf Artikel 125 EPÜ als Rechtsgrundlage für ein Verbot der Doppelpatentierung stützte. Für die Zwecke dieser Vorlage hat die jetzige Kammer jedoch geprüft, ob Artikel 63 (1) EPÜ die Doppelpatentierung in Fällen einer inneren Priorität unabhängig davon beschränkt, ob ein grundsätzliches Doppelpatentierungsverbot als solches besteht.

66. In den Beratungen über die Doppelpatentierung in der 10. Sitzung der Arbeitsgruppe I vom 22. bis 26. November 1971 in Luxemburg äußerten die Delegationen ähnliche Bedenken hinsichtlich einer Verlängerung der Schutzdauer (s. BR/144 d/71 vom 16. Dezember 1971, Dokument N3 im vorliegenden Verfahren, Nr. 118). In der Frage, ob es zulässig sein sollte, dass der Anmelder einer europäischen Patentanmeldung die Priorität einer früheren europäischen Patentanmeldung in Anspruch nimmt und dabei auch einen oder mehrere Staaten benennt, die bereits in

the basis of Article 125 EPC would exceed this provision's purpose of supplementing existing procedures.

On the other hand, these considerations may not be decisive given the power of the boards of appeal to fill a gap in the law without being constrained by Article 125 EPC (see the discussion in points 72 to 75 below).

64. In view of the above, therefore, it is doubtful that Article 125 EPC is an appropriate legal basis for prohibiting double patenting.

(iii) Article 63(1) EPC

65. As discussed in the context of the main request (see point 13 above), the board in case T 2461/10 disagreed with T 1423/07 in that it denied that the longer term of protection possibly available from the later filing in cases in which internal priority is claimed constituted a legitimate interest. In T 2461/10, the board pointed out that double patenting would result in a maximum of 21 years of patent protection for the same subject-matter, and that this could hardly be reconciled with the wording and intention of Article 63(1) EPC (T 2461/10, point 14).

It is true that decision T 2461/10 did not suggest Article 63(1) EPC as a legal basis for not allowing double patenting, but relied rather on Article 125 EPC. However, for the purposes of this referral, the present board has examined whether Article 63(1) EPC does limit double patenting in cases of internal priority, irrespective of whether the principle of a prohibition on double patenting exists as such.

66. In the discussion on double patenting at the 10th meeting of Working Party I, held in Luxembourg from 22 to 26 November 1971, the delegations raised a similar concern with regard to extension of protection (see BR/144 e/71 of 16 December 1971, document N3 in the present proceedings, point 118). On the question whether an applicant for a European patent should be allowed to claim the priority of an earlier European patent application and, if so, to designate one or more States which were already designated in the earlier application, it was argued that "this

(ou un motif de rejet) supplémentaire sur la base de l'article 125 CBE dépasserait la finalité de cette disposition, qui vise à compléter les procédures existantes.

D'un autre côté, ces considérations ne sont pas nécessairement déterminantes, les chambres de recours ayant compétence pour combler une lacune sans être limitées par l'article 125 CBE (voir l'examen de cette question aux points 72 à 75 ci-dessous).

64. Par conséquent, au vu de ce qui précède, il est peu probable que l'article 125 CBE constitue une base juridique adéquate pour interdire la double protection par brevet.

iii) Article 63(1) CBE

65. Comme on l'a vu dans le contexte de la requête principale (voir le point 13 ci-dessus), dans l'affaire T 2461/10, la chambre n'a pas suivi la décision T 1423/07, rejetant l'idée que la durée de protection plus longue qui pouvait résulter d'un dépôt ultérieur en cas de revendication d'une priorité interne constitue un intérêt légitime. Dans la décision T 2461/10, la chambre a fait observer que la double protection par brevet conduirait à une protection par brevet d'une durée maximale de 21 années pour le même objet, laquelle n'était guère compatible avec la lettre et l'esprit de l'article 63(1) CBE (T 2461/10, point 14).

Il est exact que la décision T 2461/10 ne suggère pas que l'article 63(1) CBE puisse fonder une interdiction de double protection par brevet, et qu'elle s'appuie plutôt sur l'article 125 CBE. Aux fins de la présente saisine, la présente Chambre s'est attachée à établir si l'article 63(1) CBE limite effectivement la double protection par brevet dans les cas de priorité interne, indépendamment de la question de savoir si un principe d'interdiction de la double protection par brevet existe en tant que tel ou non.

66. Au cours de la discussion relative à la double protection par brevet qui a eu lieu lors de la 10^e réunion du Groupe de travail I, tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971, les délégations ont exprimé des préoccupations similaires en ce qui concerne la prolongation de la protection (voir le document BR/144 f/71 du 16 décembre 1971, document N3 aux fins de la présente procédure, point 118). S'agissant de la question de savoir si une personne ayant déposé une demande de brevet européen devrait être admise à revendiquer la priorité d'une demande de brevet européen antérieure, et, dans

der früheren Anmeldung benannt waren, wurde argumentiert, dass "dies dazu führen könne, dass sich [...] die Laufzeit des Patents um den Zeitraum verlängert, der zwischen der Einreichung der früheren und der späteren Anmeldung liegt, falls inzwischen die erste Anmeldung zurückgenommen wird". Die Verlängerung der Laufzeit eines europäischen Patents wurde also im Rahmen der Frage behandelt, ob eine innere Priorität generell zulässig sein sollte.

Relevant für diese Frage ist die Tatsache, dass der einstweilige Schutz gemäß Artikel 67 (1) und (2) EPÜ durch die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung ausgelöst wird und dass der Patentschutz nach Artikel 64 (1) EPÜ die Erteilung eines europäischen Patents erfordert. Wenn also eine innere Priorität beansprucht wird, beträgt die Dauer des Erfindungsschutzes in den seltenen Fällen, in denen er vor der Einreichung der prioritätsbeanspruchenden späteren europäischen Patentanmeldung beginnt, mehr als 20 Jahre (maximale Laufzeit eines europäischen Patents gemäß Artikel 63 (1) EPÜ). Dies bedingt entweder, dass die frühere europäische Patentanmeldung auf Antrag des Anmelders vorzeitig veröffentlicht wird (Art. 93 (1) b) EPÜ; s. jedoch Regel 52 (4) EPÜ) oder dass vor der Einreichung der prioritätsbeanspruchenden europäischen Patentanmeldung ein Patent darauf erteilt wird. Unter normalen Umständen beträgt der Patentschutz für die in der früheren europäischen Patentanmeldung erstmals offenbarte Erfindung jedoch nicht mehr als 20 Jahre, weil der Veröffentlichungstag der früheren und der prioritätsbeanspruchenden späteren europäischen Patentanmeldung derselbe ist (Art. 93 (1) a) EPÜ). Zutreffender ist, dass sich der Tag, an dem der Patentschutz für die Erfindung endet, um bis zu 12 Monate verschiebt, wenn ein Patent auf die später eingereichte Anmeldung erteilt wird, weil die Laufzeit eines europäischen Patents vom Anmeldetag (Art. 63 (1) EPÜ) und nicht vom Prioritätstag an berechnet wird.

Es ist ein Wesensmerkmal der Inanspruchnahme einer Priorität, dass die Laufzeit des auf die spätere europäische Patentanmeldung erteilten

could lead to the term of the patent being extended by the time between the filing of the two applications in the case of the earlier application being withdrawn during that time". The extension of the term of a European patent was thus dealt with as part of the question whether to allow internal priority in general.

What is relevant to this question is the fact that provisional protection under Article 67(1) and (2) EPC is triggered by the publication of the European patent application, and that patent protection in accordance with Article 64(1) EPC requires the grant of a European patent. Thus, where internal priority has been claimed, the protection conferred on the invention will exceed 20 years (corresponding to the maximum term of a European patent pursuant to Article 63(1) EPC) in those rare instances in which it starts before the filing of the later European patent application claiming priority. This requires either that the earlier European patent application is published early at the applicant's request (Article 93(1)(b) EPC; see however Rule 52(4) EPC), or that a patent is granted on it before the filing of the European patent application claiming priority from it. Under normal circumstances, however, patent protection for the invention first disclosed in the earlier European patent application will not exceed 20 years, because the date of publication of both the earlier and the subsequent European patent application claiming priority from it is the same (Article 93(1)(a) EPC). It is more exact to say that the date on which patent protection for the invention ends is deferred by up to 12 months if a patent is granted on the subsequently filed application, because the term of a European patent is calculated from the application's own date of filing (Article 63(1) EPC), and not the priority date.

The deferment by up to 12 months of the term of the patent for the subsequent European patent application and consequently also of

l'affirmative, à désigner un ou plusieurs États qui avaient déjà été désignés dans la demande antérieure, il a été avancé que "la durée de validité pourrait ainsi être augmentée du délai qui s'est écoulé entre le dépôt de la première demande et celui de la demande ultérieure, si la première demande était retirée entre-temps". La prolongation de la durée d'un brevet européen a ainsi été traitée dans le cadre de la question de savoir si la priorité interne était admissible de manière générale.

L'aspect déterminant pour cette question réside dans le fait que la protection provisoire conférée au titre de l'article 67(1) et (2) CBE est assurée à compter de la publication de la demande de brevet européen, et que la protection par brevet prévue à l'article 64(1) CBE suppose la délivrance d'un brevet européen. Cela signifie que, lorsqu'une priorité interne a été revendiquée, la durée de la protection conférée pour l'invention sera supérieure à 20 années (chiffre qui correspond à la durée maximale de la protection conférée par un brevet européen en vertu de l'article 63(1) CBE) dans les cas rares où la protection débute avant le dépôt de la demande de brevet européen ultérieure revendiquant la priorité. Pour cela, il faut soit que la demande de brevet européen antérieure ait été publiée de manière anticipée, sur requête du demandeur (article 93(1)(b) CBE ; voir toutefois la règle 52(4) CBE), soit que le brevet ait été délivré sur la base de cette demande avant le dépôt de la demande de brevet européen qui en revendique la priorité. Dans des circonstances normales, toutefois, la durée de la protection par brevet pour l'invention divulguée pour la première fois dans la demande de brevet européen antérieure ne sera pas supérieure à 20 années, car la demande de brevet européen antérieure aura la même date de publication que la demande de brevet européen ultérieure qui en revendique la priorité (article 93(1)(a) CBE). Il est plus exact d'affirmer que la date à laquelle la protection par brevet pour l'invention prend fin est différée de douze mois au maximum si un brevet est délivré sur la base de la demande déposée ultérieurement, la durée d'un brevet européen étant calculée à partir de la date de dépôt de la demande (article 63(1) CBE), et non de la date de priorité.

Ce report, de douze mois au maximum, de la durée du brevet délivré sur la base de la demande de brevet européen ultérieure, et donc de la fin de

Patents und somit auch das Ende des Patentschutzes um bis zu 12 Monate verschoben wird. Da die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren europäischen Patentanmeldung, in der dieselben Vertragsstaaten benannt sind, nach Artikel 88 EPÜ zulässig ist (T 15/01, Nr. 26), muss die Verschiebung des Endes des Patentschutzes als rechtliche Folge eines Anspruchs auf (innere) Priorität hingenommen werden.

67. Diese Überlegungen sprechen dagegen, dass Artikel 63 (1) EPÜ eine einschränkende Wirkung auf die Doppelpatentierung aufgrund einer inneren Priorität hat. Noch zweifelhafter ist, ob Artikel 63 (1) EPÜ eine konkrete Rechtsgrundlage für ein Verbot der Doppelpatentierung aufgrund einer inneren Priorität sein kann.

Andererseits ist die Tatsache, dass die Patentlaufzeit für die spätere europäische Patentanmeldung später beginnt, kaum eine hinreichende Rechtfertigung dafür, die Doppelpatentierung derselben Erfindung zu gestatten. In Bezug auf die frühere wie auch die spätere europäische Patentanmeldung hat der Anmelder die Wahl, ob und in welcher Form er diese bis zur Erteilung weiterverfolgen will (T 2461/10, Nr. 14). Da der späteren Anmeldung sowohl der spätere Anmeldetag als auch der Prioritätstag (sofern wirksam beansprucht) zugutekommen, ist kein Grund ersichtlich, warum ein Anmelder die frühere und die spätere Anmeldung weiterverfolgen sollte, um Schutz für denselben Gegenstand zu erlangen.

Solange es aber nicht, wie in G 1/05 und G 1/06 dargelegt, einen Rechtsgrundsatz gibt, der ein legitimes Interesse am Verfahren voraussetzt, ist das fehlende Interesse an der Erteilung von mehr als einem Patent für denselben Gegenstand kein hinreichender Grund für eine Zurückweisung.

the end of patent protection is inherent in claiming priority. Since claiming priority from an earlier European patent application designating the same Contracting States is permitted under Article 88 EPC (T 15/01, point 26), the deferment of the termination of patent protection has to be accepted as the legal consequence of a claim to (internal) priority.

67. These considerations speak against Article 63(1) EPC having a limiting effect on double patenting arising from internal priority. It is even more doubtful whether Article 63(1) EPC can provide a specific legal basis for a prohibition on double patenting arising from internal priority.

On the other hand, the fact that the patent term available to the subsequent European patent application has a later starting point is hardly sufficient justification for allowing double patenting of the same invention. For the earlier as for the subsequent European patent application, the applicant has the choice whether, and, if so, in what form, it should be prosecuted to grant (T 2461/10, point 14). As the subsequent application derives benefit from both the later filing date and from the priority date (if validly claimed), there is no evident reason why an applicant should pursue the earlier application as well as the subsequent one to grant in order to obtain protection for the same subject-matter.

However, unless there is a principle of law requiring a legitimate interest in the proceedings, as set forth in G 1/05 and G 1/06, the absence of an interest in the grant of more than one patent for the same subject-matter is not a sufficient ground for a refusal.

la protection par brevet, est un aspect inhérent à la revendication d'une priorité. Étant donné que conformément à l'article 88 CBE, il est permis de revendiquer la priorité d'une demande de brevet antérieure désignant les mêmes États contractants (T 15/01, point 26), force est d'admettre le report de la fin de la protection par brevet en tant que conséquence juridique de la revendication d'une priorité (interne).

67. Ces considérations s'opposent à l'idée que l'article 63(1) CBE puisse avoir un quelconque effet restrictif sur la double protection par brevet résultant d'une priorité interne. Il est encore moins probable que l'article 63(1) CBE puisse servir de base juridique spécifique pour interdire la double protection par brevet résultant d'une priorité interne.

D'un autre côté, le fait que la durée du brevet disponible pour la demande de brevet européen ultérieure commence à courir plus tard ne saurait justifier à lui seul que l'on autorise la double protection par brevet pour la même invention. Pour la demande de brevet européen antérieure comme pour la demande de brevet européen ultérieure, le demandeur peut choisir si, et le cas échéant, sous quelle forme, il souhaite maintenir sa demande jusqu'à la délivrance (T 2461/10, point 14). Étant donné que la demande ultérieure bénéficie à la fois de la date de dépôt plus tardive et de la date de priorité (si celle-ci est valablement revendiquée), on ne voit pas pourquoi le demandeur poursuivrait la procédure relative à la demande antérieure et celle relative à la demande ultérieure jusqu'à la délivrance, afin d'obtenir une protection pour le même objet.

Cependant, à moins qu'il n'existe un principe de droit exigeant un intérêt légitime à l'égard de la procédure, comme énoncé dans les décisions G 1/05 et G 1/06, l'absence d'intérêt à obtenir la délivrance de plusieurs brevets portant sur le même objet ne constitue pas un motif de rejet suffisant.

iv) Artikel 76 (1) EPÜ

68. Zu Doppelpatentierung kommt es am ehesten im Zusammenhang mit europäischen Teilanmeldungen, denn eine Teilanmeldung, die nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgeht, gilt als am Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt gegebenenfalls auch deren Prioritätstag (Art. 76 (1) EPÜ). Dennoch schränkt Artikel 76 (1) EPÜ nicht die Doppelpatentierung ein (im Einklang mit den Ausnahmeregelungen, die Artikel 4G Absatz 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums einräumt; das EPÜ ist davon ein Sonderabkommen).

69. Die vorstehend im Zusammenhang mit Artikel 125 EPÜ analysierten "Travaux préparatoires" bestätigen, dass Artikel 76 (1) EPÜ keine Beschränkung der Doppelpatentierung beinhaltet. Artikel 137a Absatz 2 Satz 1 des Entwurfs von 1971 sah vor, dass die Ansprüche der Teilanmeldung keinen Gegenstand enthalten sollten, für den in der früheren Anmeldung Schutz begehrt wurde und umgekehrt. Dieser Satz wurde jedoch in der 10. Sitzung der Arbeitsgruppe I gestrichen, da das Risiko bestand, er könnte dahin gehend ausgelegt werden, dass – außer bei Teilanmeldungen – die Ansprüche späterer Anmeldungen denselben Gegenstand enthalten dürfen wie die Ansprüche früherer Anmeldungen (s. Bericht über die 10. Sitzung der Arbeitsgruppe I vom 22. bis 26. November 1971 in Luxemburg, BR/144 d/71 vom 16. Dezember 1971, Dokument N3 im vorliegenden Verfahren, Nr. 120). Man fürchtete also, dass die Aufnahme eines Doppelpatentierungsverbots im Zusammenhang mit Teilanmeldungen die unbeabsichtigte Folge haben könnte, dass im Umkehrschluss die Anwendbarkeit eines solchen Verbots auf Fälle ohne Teilanmeldungen verneint würde. Eine spezielle Vorschrift wurde nicht als notwendig erachtet; stattdessen sollte eine Erklärung aufgenommen werden, wonach es nicht möglich ist, dass ein Erfinder für dieselbe Erfindung zwei Patente erhält.

70. Diese Punkte bestätigen die Feststellungen der Kammer in Bezug auf den Hauptantrag der Beschwerdeführerin, dass die Große Beschwerdekammer in G 1/05 und G 1/06 das Doppelpatentierungsverbot nicht aus

(iv) Article 76(1) EPC

68. Double patenting is most likely to arise in the context of European divisional applications, because a divisional application not extending beyond the content of the earlier application is deemed to have been filed on the filing date of the earlier application, and also enjoys its priority date where applicable (Article 76(1) EPC). Nevertheless, Article 76(1) EPC does not limit double patenting (in line with the derogations permitted by Article 4G, paragraph 2, of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, of which the EPC is a special agreement).

69. The *travaux préparatoires* analysed above in the context of Article 125 EPC confirm this absence of any limitation on double patenting in Article 76(1) EPC. The first sentence of Article 137a, paragraph 2, of the 1971 draft provided that the claims of a divisional application should not contain any subject-matter for which protection was sought in the original application and vice versa. However, the sentence was deleted at the 10th meeting of Working Party I as it risked being interpreted to mean that – with the exception of divisional applications – the claims of later applications would be permitted to contain the same subject-matter as the claims of earlier applications (see minutes of the 10th meeting of Working Party I, held in Luxembourg from 22 to 26 November 1971, BR/144 e/71 of 16 December 1971, document N3 in the present proceedings, point 120). Including a prohibition on double patenting in the context of divisional applications was thus regarded as susceptible to the unintended consequence of being interpreted (in the sense of an *argumentum e contrario*) as inapplicable to situations not involving divisional applications. A specific provision was not considered necessary, but rather a declaration explaining that it was not possible for an inventor to obtain two patents for the same invention.

70. These points corroborate the board's findings with respect to the appellant's main request that in G 1/05 and G 1/06 the Enlarged Board of Appeal did not derive the prohibition on double patenting from Article 76(1) EPC

iv) Article 76(1) CBE

68. Les cas de double protection par brevet sont le plus souvent susceptibles de se produire dans le contexte des demandes divisionnaires européennes, car une demande divisionnaire qui ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande antérieure est réputée déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie en outre de sa date de priorité, le cas échéant (article 76(1) CBE). Cependant, l'article 76(1) CBE ne limite pas la double protection par brevet (conformément aux dérogations autorisées par l'article 4G, paragraphe 2, de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dont la CBE constitue un arrangement particulier).

69. Les travaux préparatoires analysés ci-dessus dans le contexte de l'article 125 CBE confirment cette absence de limitation de la double protection par brevet dans l'article 76(1) CBE. La première phrase de l'article 137a, paragraphe 2 du projet de 1971 prévoyait que les revendications d'une demande divisionnaire ne devraient couvrir aucun objet pour lequel une protection était sollicitée dans la demande principale et vice versa. Cette phrase a toutefois été supprimée lors de la 10^e réunion du Groupe de travail I, car elle risquait d'être interprétée comme signifiant que – sauf dans le cas des demandes divisionnaires – les revendications de demandes de brevet ultérieures pouvaient tout à fait couvrir le même objet que les revendications de demandes de brevet antérieures (voir le Rapport sur la 10^{ème} réunion du Groupe de travail I, tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971, BR/144 f/71 du 16 décembre 1971, document N3 aux fins de la présente procédure, point 120). Il a ainsi été considéré que l'introduction d'une interdiction de la double protection par brevet dans le contexte des demandes divisionnaires pourrait avoir pour effet non voulu d'être interprétée (par un raisonnement a contrario) comme ne s'appliquant pas aux situations ne faisant pas intervenir des demandes divisionnaires. Il a été estimé qu'une telle disposition spécifique n'était pas nécessaire et qu'il était préférable de prévoir une déclaration précisant qu'un inventeur ne pouvait pas obtenir deux brevets pour la même invention.

70. Ces points viennent corroborer les conclusions de la Chambre au sujet de la requête principale du requérant, selon lesquelles, dans les décisions G 1/05 et G 1/06, la Grande Chambre de recours n'a pas déduit l'interdiction

Artikel 76 (1) EPÜ herleitete – weder durch eine wörtliche Lesart noch durch Auslegung des Wortlauts – und zudem das Verbot nicht auf die Doppelpatentierung von Stamm- und Teilanmeldungen beschränkte (s. Erörterung unter Nrn. 5 bis 11).

71. Dies lässt den Schluss zu, dass Artikel 76 (1) EPÜ nicht als Rechtsgrundlage für ein Verbot der Doppelpatentierung herangezogen werden kann.

v) Schließen einer Regelungslücke

72. Die Beschwerdekammern können eine Regelungslücke schließen, ohne an die Bedingungen des Artikels 125 EPÜ gebunden zu sein (s. zur Veranschaulichung G 1/11, ABI. EPA 2014, A122, Nr. 13; J 5/91, ABI. EPA 1993, 657, Nrn. 5.4 und 5.5; J 32/95, ABI. EPA 1999, 713, Nr. 2.4; T 616/08, Nr. 12). Die Grenzen für die Ausfüllung einer Regelungslücke durch eine Beschwerdekammerentscheidung oder, wie von der Großen Beschwerdekammer in G 1/97 ausgedrückt, im Wege der richterlichen Rechtsfortbildung, wurden unter Nummer 3 b) von G 1/97 abgesteckt:

"In einem kodifizierten System wie dem EPÜ kann nicht der Richter nach Bedarf an die Stelle des Gesetzgebers treten, der die erste Rechtsquelle ist und bleibt. Zwar kann er sich veranlasst sehen, Lücken auszufüllen, insbesondere, wenn sich zeigt, dass der Gesetzgeber es versäumt hat, bestimmte Fälle zu regeln. Er kann sogar zur Rechtsfortbildung über die Ausfüllung von Lücken hinaus beitragen. Grundsätzlich muss die Rechtsordnung aber – und sei es auch in unvollkommener Form – Anhaltspunkte enthalten [...]."

73. Im vorliegenden Fall geht es primär darum, ob es eine (unbeabsichtigte) Lücke in den Vorschriften des EPÜ und damit ein rechtliches Vakuum im Hinblick auf die Doppelpatentierung gibt. Die "Travaux préparatoires" zeigen, dass die Absicht bestand, auf der Münchner Diplomatischen Konferenz eine vereinbarte Erklärung zu einem Doppelpatentierungsverbot abzugeben. Der Konferenz ist es jedoch nicht gelungen, sich einstimmig auf eine solche Erklärung zu einigen. Dass im Übereinkommen nichts über Doppelpatentierung ausgesagt wird, ist demnach auf eine fehlende Einigung und nicht auf eine Unterlassung zurückzuführen. Daraus lässt sich jedoch nicht schließen, dass das Fehlen eines

– either from a literal reading or by interpretation of its wording – and, furthermore, that it did not limit the prohibition to double patenting involving parent and divisional applications (see the discussion in points 5 to 11 above).

71. It may thus be concluded that Article 76(1) EPC cannot serve as a legal basis for a prohibition on double patenting.

(v) Filling a gap in the law

72. The boards of appeal can be called upon to fill a *lacuna*, or gap, in the law without being bound by the conditions laid down in Article 125 EPC (see, by way of illustration, G 1/11, OJ EPO 2014, A122, point 13; J 5/91, OJ EPO 1993, 657, points 5.4 and 5.5; J 32/95, OJ EPO 1999, 713, point 2.4; T 616/08, point 12). The limits to filling a gap in the law by board of appeal decision, or, as expressed by the Enlarged Board in G 1/97, "in a praetorian way", were set out in point 3 b) of that decision as follows:

"In a codified legal system such as the EPC, the judge cannot simply decide, as the need arises, to substitute himself for the legislator, who remains the primary source of law. He may certainly find occasion to fill lacunae in the law, in particular where situations arise for which the legislator has omitted to provide. He may even contribute to the development of the law, beyond the filling of lacunae. In principle, however, statute law should provide him with reference points, even if these are incomplete [...]."

73. The main issue in the present case is whether there is a(n unintended) gap in the provisions of the EPC and thus a legal vacuum with respect to double patenting. The *travaux préparatoires* show that there was an intention to adopt an agreed statement on a prohibition on double patenting at the Munich Diplomatic Conference. However, the Conference failed to come to a unanimous agreement on such a statement. The silence of the Convention with respect to double patenting is thus due to lack of agreement rather than to an omission. However, it cannot be concluded from this that the absence of a prohibition on double patenting was intentional.

de la double protection par brevet de l'article 76(1) CBE (que ce soit en se fondant sur la lettre de cette disposition, ou en interprétant le libellé de celle-ci) et qu'elle n'a pas non plus limité l'interdiction aux cas de double protection par brevet concernant des demandes initiales et divisionnaires (voir l'examen détaillé aux points 5 à 11 ci-dessus).

71. On peut donc conclure que l'article 76(1) CBE ne peut pas servir de base juridique pour fonder une interdiction de la double protection par brevet.

v) Comblir une lacune juridique

72. Les chambres de recours peuvent être appelées à combler une lacune – ou un vide – sur le plan juridique, sans être liées par les conditions énoncées à l'article 125 CBE (voir, à titre d'exemple, les décisions G 1/11, JO OEB 2014, A122, point 13 ; J 5/91, JO OEB 1993, 657, points 5.4 et 5.5 ; J 32/95, JO OEB 1999, 713, point 2.4 et T 616/08, point 12). Le point 3 b) de la décision G 1/97 indique dans quelles limites il est possible de combler une lacune juridique par une décision d'une chambre de recours ou, comme l'exprime la Grande Chambre de recours dans cette décision, "par voie prétorienne" :

"Dans un système de codification, tel que celui de la CBE, le juge ne peut se substituer, au fur et à mesure des besoins, au législateur qui demeure la première source du droit. Certes, il peut être amené à combler des lacunes, en particulier quand il s'avère que le législateur a omis de régler certaines situations. Il peut même contribuer à l'évolution du droit au-delà des lacunes. Toutefois, en principe, la loi doit lui donner, ne serait-ce que de façon incomplète, des repères [...]."

73. Dans la présente affaire, la question essentielle est de savoir si les dispositions de la CBE présentent une lacune (non intentionnelle) et, partant, un vide juridique en ce qui concerne la double protection par brevet. Il ressort des travaux préparatoires qu'il était prévu d'adopter une déclaration commune sur l'interdiction de la double protection par brevet lors de la Conférence diplomatique de Munich. Aucun accord unanime n'a toutefois été trouvé sur cette question à l'occasion de cette Conférence. Le fait que la convention reste muette au sujet de la double protection par brevet est dès lors attribuable non pas à une omission, mais à cette absence d'accord. Cela ne permet toutefois pas de conclure que

Doppelpatentierungsverbots beabsichtigt war.

Auch auf der Diplomatischen Konferenz zur Revision des EPÜ im Jahr 2000 wurde ein solches Verbot nicht eingeführt. Artikel 139 (3) EPÜ, der den Vertragsstaaten die uneingeschränkte Zuständigkeit dafür einräumt, den Doppelschutz gesetzlich zu regeln, blieb unverändert. Eine Absicht, die Doppelpatentierung in Bezug auf europäische Patentanmeldungen zu harmonisieren, ist nicht eindeutig belegt.

74. Andererseits ist nach G 1/05 und G 1/06 das Doppelpatentierungsverbot eine konkrete Form des allgemeinen Rechtsgrundsatzes, dass ein Beteiligter ein legitimes Interesse an einem Verfahren haben muss. Obwohl im Übereinkommen nicht ausdrücklich erwähnt, liegt dieser allgemeine Grundsatz doch mehreren seiner Vorschriften zugrunde. So lassen beispielsweise die Regeln 75 und 84 EPÜ die Einlegung des Einspruchs bzw. die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens auch dann zu, wenn in allen benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet worden ist oder das Patent in allen diesen Staaten erloschen ist. Damit wird dem legitimen Interesse eines mutmaßlichen Verletzers am rückwirkenden Widerruf des Patents Rechnung getragen. Auch das Erfordernis, dass ein Beschwerdeführer durch die angefochtene Entscheidung beschwert sein muss (Art. 107 EPÜ), kann als Ausdruck des Grundsatzes eines legitimen Interesses am Beschwerdeverfahren betrachtet werden; dadurch werden Beschwerden ausgeschlossen, die offensichtlich aussichtslos oder schikanös sind.

Die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung aus dem Grund, dass dem Anmelder bereits ein europäisches Patent für denselben Gegenstand erteilt wurde, ist zweifellos ein Beispiel für die Anwendung des Grundsatzes eines legitimen Interesses am Verfahren. Daher steht die Uneinigkeit auf der Münchner Diplomatischen Konferenz in der Frage der Doppelpatentierung im Widerspruch dazu, dass der vorgenannte – dem Übereinkommen zugrunde liegende – Verfahrensgrundsatz von den Vertragsstaaten stillschweigend anerkannt wurde. Während der implizite allgemeine Grundsatz dafür spricht, dass die Rechtsprechung das Übereinkommen durch ein Doppelpatentierungsverbot ergänzt, spricht die fehlende Einigkeit

It is also noted that no such prohibition was introduced at the Diplomatic Conference for the revision of the EPC in 2000. Article 139(3) EPC, which allows the Contracting States complete discretion in how they legislate on double protection, remained unchanged. There is no clear evidence of an intention to harmonise double patenting with respect to European patent applications.

74. On the other hand, according to G 1/05 and G 1/06, the prohibition on double patenting is a specific expression of the general principle that a party must have a legitimate interest in the proceedings. Although not expressly stated in the Convention, this general principle underlies several of its provisions. For example, Rules 75 and 84 EPC permit the filing of notices of opposition and the continuation of opposition proceedings, respectively, even if a European patent has been surrendered or has lapsed in all the designated Contracting States. Provision is thus made for an assumed infringer's legitimate interest in the patent being revoked retroactively. Furthermore, the requirement that an appellant has to be adversely affected by the appealed decision (Article 107 EPC) can be seen as reflecting the principle of a legitimate interest in the appeal proceedings, thereby excluding appeals that are frivolous or vexatious.

The refusal of a European patent application on the ground that the applicant has already been granted a European patent for the same subject-matter is without doubt an example of the application of the principle of a legitimate interest in the proceedings. As a consequence, the disagreement about double patenting voiced at the Munich Diplomatic Conference conflicts with the tacit acceptance by the Contracting States of the aforesaid procedural principle which underlies the Convention. Whereas the implicit general principle speaks in favour of the case law supplementing the Convention with a prohibition on double patenting, the lack of agreement on harmonisation during the legislative process militates against it.

l'absence d'interdiction de la double protection par brevet était intentionnelle.

Il est également à noter qu'aucune interdiction en ce sens n'a été introduite lors de la Conférence diplomatique pour la révision de la CBE en 2000. Aucune modification n'a été apportée à l'article 139(3) CBE, qui laisse aux États contractants toute liberté quant à la manière dont ils légifèrent au sujet de la double protection. Aucun élément ne prouve clairement qu'il y a bien eu une intention d'harmoniser la question de la double protection par brevet en ce qui concerne les demandes de brevet européen.

74. D'un autre côté, selon les décisions G 1/05 et G 1/06, l'interdiction de la double protection par brevet est une expression concrète du principe général selon lequel une partie doit avoir un intérêt légitime à l'égard de la procédure. Ce principe général sous-tend plusieurs dispositions de la convention, bien qu'il ne soit pas énoncé de manière explicite dans celle-ci. À titre d'exemple, les règles 75 et 84 CBE permettent respectivement la formation d'une opposition et la poursuite de la procédure même si l'a été renoncé au brevet européen dans tous les États contractants désignés ou si le brevet s'est éteint dans tous ces États. Il est ainsi tenu compte de l'intérêt légitime d'un contrefacteur présumé à obtenir la révocation du brevet à titre rétroactif. En outre, on peut considérer que l'exigence selon laquelle la décision contestée doit faire grief à un requérant (article 107 CBE) reflète le principe d'un intérêt légitime à engager une procédure de recours, ce qui exclut les recours futiles ou vexatoires.

Le rejet d'une demande de brevet européen au motif que le demandeur a déjà obtenu un brevet européen portant sur le même objet est incontestablement un exemple de l'application du principe de l'intérêt légitime à l'égard de la procédure. Par conséquent, le désaccord exprimé lors de la Conférence diplomatique de Munich au sujet de la double protection par brevet est en contradiction avec l'accord tacite des États contractants au sujet du principe procédural précité, qui sous-tend la convention. Ce principe général implicite plaide certes en faveur d'un apport jurisprudentiel à la convention en ce qui concerne l'interdiction de la double protection par brevet, mais l'absence d'accord sur l'harmonisation de cette question lors du processus législatif tend à s'y opposer.

über eine Harmonisierung während der Entstehungsgeschichte dagegen.

75. Aus dem Vorstehenden wird deutlich, dass berechtigte Zweifel an der Absicht des Gesetzgebers hinsichtlich der Doppelpatentierung bestehen. Es gibt also keine Leitlinie, der die Beschwerdekammern folgen könnten. Möglicherweise müssen die Beschwerdekammern in dieser Situation darauf verzichten, eine mutmaßliche Regelungslücke zu füllen, um nicht an die Stelle des Gesetzgebers zu treten (auch wenn sie sich damit nicht, wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht, direkt in die Hoheitsrechte eines Vertragsstaats nach Art. 139 (3) EPÜ einmischen würden, s. Nr. 62).

Die Doppelpatentierung zu verbieten oder zu gestatten, ist eine politische Entscheidung. Ein Verbot der Doppelpatentierung impliziert eine Abweichung von der Definition des Stands der Technik nach Artikel 54 (2) und (3) EPÜ und würde somit ein weiteres Patentierbarkeitserfordernis schaffen. Entsprechende Bedenken äußerte auch die norwegische Delegation (s. Stellungnahme der norwegischen Delegation vom 8. Mai 1973 zu den vorbereitenden Dokumenten für die Münchner Diplomatische Konferenz, M/28 (Dokument N2 im vorliegenden Verfahren), Nr. 11, von der Beschwerdeführerin angeführt, s. Nr. 50).

Solch ein weiteres Patentierbarkeitserfordernis könnte u. a. damit gerechtfertigt werden, Patentdickichte zu vermeiden. Allerdings würde ein Doppelpatentierungsverbot, das lediglich verhindert, dass derselbe Gegenstand zweimal in einem derselben Person erteilten europäischen Patent beansprucht wird, wenig zu dem Ziel beitragen, unnötige, durch eine Vielzahl von Patenten verursachte Wettbewerbsbeschränkungen zu vermeiden. Zudem wäre ein solches Verbot leicht durch geringfügige Änderungen der Ansprüche zu umgehen. Die Verhinderung des Doppelschutzes ist andererseits Sache des nationalen Rechts, und Artikel 139 (3) EPÜ räumt den Vertragsstaaten diesbezüglich uneingeschränktes Ermessen ein.

Ohne die Einführung eines Doppelpatentierungsverbots nach dem EPÜ im Wege der Rechtsprechung gelten weiterhin dieselben Patentierbarkeitserfordernisse für alle europäischen Patentanmeldungen, namentlich der in Artikel 54 EPÜ verankerte Grundsatz des "ganzen Tags". Dann ist die

75. As is clear from the above, reasonable doubts exist as to the legislator's intention in respect of double patenting. Therefore there is no guiding principle for the boards of appeal to follow. It may be that, in this situation, the boards of appeal must refrain from filling a perceived gap in the law lest they substitute themselves for the legislator (even though they might not be directly interfering in a Contracting State's sovereignty under Article 139(3) EPC, as argued by the appellant, see point 62 above).

The choice of prohibiting double patenting or allowing it involves questions of policy. A prohibition on double patenting implies a deviation from the definition of the state of the art pursuant to Article 54(2) and (3) EPC and would therefore create a further patentability requirement. This was also of concern to the Norwegian delegation (see the comments of 8 May 1973 by the Norwegian delegation on the preparatory documents for the Munich Diplomatic Conference, M/28 (document N2 in the present proceedings), point 11, cited by the appellant; point 50 above).

One justification for such a further patentability requirement could be to avoid patent thickets. However, a prohibition on double patenting which is limited to preventing the same subject-matter being claimed twice in a European patent granted to the same person would contribute little to achieving the aim of avoiding undue restrictions on competition caused by multiple patents. Such a prohibition would also be easy to circumvent by way of minor amendments to the claims. Preventing double protection, on the other hand, is a matter of national law, and Article 139(3) EPC allows the Contracting States complete discretion in this regard.

Without a prohibition on double patenting being introduced under the EPC via the case law, the same patentability requirements will continue to apply to all European patent applications, namely the "whole day" principle adopted in Article 54 EPC. In this case, double patenting has to be

75. Comme il ressort clairement de ce qui précède, il existe des doutes raisonnables quant à l'intention du législateur sur la question de la double protection par brevet. Il n'y a dès lors aucun principe directeur que les chambres de recours puissent suivre. Il se peut que, dans cette situation, les chambres de recours doivent renoncer à combler ce qui est perçu comme une lacune dans le droit, afin de ne pas se substituer au législateur (même si elles n'empiéteraient pas directement sur la souveraineté des États contractants en vertu de l'article 139(3) CBE, contrairement à l'argument avancé par le requérant ; voir à cet égard le point 62 ci-dessus).

Le choix d'interdire ou d'autoriser la double protection par brevet soulève des questions d'ordre politique. Une interdiction de la double protection par brevet implique de s'écarter de la définition de l'état de la technique prévue à l'article 54(2) et (3) CBE et créerait donc une condition de brevetabilité supplémentaire. Cette préoccupation a également été exprimée par la délégation norvégienne (cf. Prise de position du gouvernement norvégien en date du 8 mai 1973 sur les documents préparatoires de la Conférence diplomatique de Munich (M/28, document N2 aux fins de la présente procédure), point 11, cité par le requérant ; voir le point 50 ci-dessus).

L'introduction d'une telle condition de brevetabilité supplémentaire pourrait être justifiée entre autres par la volonté d'éviter les maquis de brevets. Cependant, une interdiction de la double protection par brevet qui se borne à empêcher que le même objet soit revendiqué à deux reprises dans un brevet européen délivré à la même personne ne contribuerait guère à l'objectif qui consiste à éviter que des brevets multiples limitent abusivement la concurrence. Il suffirait en outre d'apporter des modifications mineures aux revendications pour contourner une telle interdiction. En revanche, l'interdiction de la double protection relève du droit national et l'article 139(3) CBE laisse aux États contractants toute liberté à cet égard.

Si aucune interdiction de double protection par brevet n'est introduite dans le cadre de la CBE au moyen de la jurisprudence, les mêmes conditions de brevetabilité continueront de s'appliquer à toutes les demandes de brevet européen, sur la base du principe de la "journée entière" ancré à

Doppelpatentierung als Folge der Definition des Stands der Technik nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ genauso zu akzeptieren wie bei zwei europäischen Patentanmeldungen, die auf denselben Gegenstand gerichtet sind und dasselbe wirksame Datum haben, aber von verschiedenen Personen eingereicht werden. Dabei schließt die Akzeptanz der Doppelpatentierung nicht aus, dass die Frage des Doppelschutzes im nationalen Recht geregelt wird. Die Entscheidung für oder gegen ein Doppelpatentierungsverbot in Bezug auf europäische Patentanmeldungen dürfte sich aber besser im Rahmen eines ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens treffen lassen.

vi) Res judicata / ne bis in idem

76. Der Vollständigkeit halber weist die Kammer darauf hin, dass das Verbot der Doppelpatentierung von dem in T 51/08 herangezogenen Grundsatz der *res judicata* (*ne bis in idem*) zu unterscheiden ist. Dort wurde ein Gegenstand, über den eine Beschwerdekammer in der Stammanmeldung rechtskräftig entschieden hatte, in einer Teilanmeldung weiterverfolgt. Wie die Kammer in T 51/08 zutreffend anmerkte, sollen mit dem Grundsatz der *res judicata* doppelte oder widersprüchliche Urteile verhindert werden, während ein Doppelpatentierungsverbot mehrere Patente für denselben Gegenstand verhindern soll (T 51/08, Nr. 3.2).

77. Zu beachten ist auch der allgemein anerkannte Grundsatz des Patentrechts, dass eine wirksam eingereichte Teilanmeldung zu einer eigenständigen, von der Stammanmeldung unabhängigen Anmeldung wird und genauso zu behandeln ist wie normale Anmeldungen und denselben Erfordernissen unterliegt, sofern nicht besondere Vorschriften im EPÜ etwas anderes vorsehen (G 1/05 und G 1/06, Nrn. 3.1 und 8.1; G 4/98, ABI. EPA 2001, 131, Nr. 5). Dasselbe gilt für eine europäische Patentanmeldung, die die Priorität einer früheren europäischen Patentanmeldung beansprucht, oder eine europäische Patentanmeldung, die am selben Tag eingereicht wurde wie eine andere europäische Patentanmeldung, die denselben Gegenstand beansprucht.

accepted as being a consequence of the definition of the state of the art pursuant to Article 52(2) and (3) EPC, in the same way as for two European patent applications which are directed to the same subject-matter and have the same effective date but are filed by different persons. At the same time, accepting double patenting does not exclude double protection being addressed by means of national legislation. Therefore, it appears that a proper legislative procedure would offer the more favourable context in which to make the choice to prohibit or to allow double patenting in respect of European patent applications.

(vi) Res judicata / ne bis in idem

76. For the sake of completeness, the board notes that the prohibition on double patenting is to be distinguished from the principle of *res judicata* (*ne bis in idem*), which was invoked in T 51/08. This was a case in which subject-matter on which a final decision had been taken by a board of appeal in the parent application was pursued in a divisional application. As the board in T 51/08 rightly pointed out, the principle of *res judicata* aims to avoid duplicated or contradictory judgments, whereas a prohibition on double patenting aims to avoid multiplication of patents for the same subject-matter (T 51/08, point 3.2).

77. It should also be borne in mind that it is a generally accepted principle of patent law that once a divisional application has been validly filed it becomes separate and independent from the parent application and is to be treated in the same manner as ordinary applications and subject to the same requirements, unless specific provisions of the EPC require something different (G 1/05 and G 1/06, points 3.1 and 8.1; G 4/98, OJ EPO 2001, 131, point 5). The same is true of a European patent application claiming the priority of an earlier European patent application, or a European patent application filed on the same day as another European patent application claiming the same subject-matter.

l'article 54 CBE. En pareil cas, la double protection par brevet devra être acceptée en tant que conséquence de la définition de l'état de la technique prévue à l'article 52(2) et (3) CBE, au même titre que pour deux demandes de brevet européen qui portent sur le même objet et ont la même date effective, mais qui ont été déposées par des personnes différentes. Cela étant, le fait d'admettre la double protection par brevet n'exclut pas la possibilité de réglementer la double protection par la législation nationale. Par conséquent, il semble qu'une procédure législative ordinaire offrirait de meilleures conditions pour décider d'interdire ou d'autoriser la double protection par brevet en ce qui concerne les demandes de brevet européen.

vi) Chose jugée / ne bis in idem

76. Dans un souci d'exhaustivité, la Chambre relève qu'il convient d'établir une distinction entre l'interdiction de la double protection par brevet et le principe de la chose jugée (*ne bis in idem*), invoqué dans l'affaire T 51/08. Dans cette affaire, un objet sur lequel une chambre de recours avait rendu une décision définitive dans le cadre de la demande initiale avait été repris dans la demande divisionnaire. Comme la chambre concernée l'a fait observer à juste titre, le principe de la chose jugée a pour but d'éviter des jugements faisant double emploi et des jugements contradictoires, alors qu'une interdiction de double protection par brevet vise à éviter que plusieurs brevets portent sur le même objet (T 51/08, point 3.2).

77. Il convient également de garder à l'esprit que selon un principe généralement admis en droit des brevets, une fois qu'une demande divisionnaire a été valablement déposée, elle devient distincte et indépendante de la demande initiale, elle doit être traitée de la même façon que les demandes ordinaires et elle est soumise aux mêmes exigences, à moins que des dispositions spécifiques de la CBE n'en disposent autrement (décisions G 1/05 et G 1/06, points 3.1 et 8.1, ainsi que G 4/98, JO OEB 2001, 131, point 5). Il en va de même pour une demande de brevet européen qui revendique la priorité d'une demande de brevet européen antérieure, ou pour une demande de brevet européen déposée à la même date qu'une autre demande de brevet européen revendiquant le même objet.

e) Zusammenfassung der Feststellungen

78. Die wichtigsten Schlussfolgerungen der Kammer lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Das EPÜ enthält keine Vorschrift, die die Doppelpatentierung ausdrücklich verbietet.
- Es ist nicht klar, ob ein solches Verbot durch eine vereinbarte Erklärung oder einen ähnlichen auf der Münchner Diplomatischen Konferenz vollzogenen Verwaltungsakt zu einem impliziten Teil des Übereinkommens geworden ist.
- Der Gesetzgeber hat auf der Diplomatischen Konferenz zur Revision des EPÜ im Jahr 2000 kein ausdrückliches Doppelpatentierungsverbot eingeführt. Artikel 139 (3) EPÜ blieb unverändert.
- Ein Verbot der Doppelpatentierung kann nicht auf Artikel 60 (1) EPÜ gestützt werden.
- Weder Artikel 63 (1) EPÜ noch Artikel 76 (1) EPÜ bietet Raum für ein Verbot der Doppelpatentierung.
- Es ist fraglich, ob Artikel 125 EPÜ als rechtliche Grundlage für ein Verbot der Doppelpatentierung geeignet ist. Diese Vorschrift kann nicht herangezogen werden, um eine neue Patentierbarkeitsvoraussetzung (oder einen neuen Zurückweisungsgrund) aufzunehmen.
- Artikel 139 (3) EPÜ behandelt den Doppelschutz aufgrund paralleler Einreichungswege für dasselbe Hoheitsgebiet. Diese Frage bleibt ganz dem nationalen Recht überlassen.
- Wenn ein Doppelpatentierungsverbot in Bezug auf europäische Patentanmeldungen überhaupt eingeführt werden kann, so im Zuge der Schließung einer unbeabsichtigten Regelungslücke durch die Rechtsprechung. In Anbetracht der damit verbundenen politischen Erwägungen dürfte ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren jedoch einen besseren Rahmen zur Schaffung einer soliden rechtlichen Grundlage für ein Doppelpatentierungsverbot abgeben.

IV. Vorlage an die Große Beschwerdekammer

79. Mit der ersten Frage soll geklärt werden, ob ein grundsätzliches Doppelpatentierungsverbot in Bezug auf europäische Patentanmeldungen desselben Anmelders besteht. Im Kern geht es

(e) Summary of findings

78. The main conclusions by the board can be summarised as follows:

- There is no express provision in the EPC which prohibits double patenting.
- It is not clear whether such a prohibition became an implicit part of the Convention by way of an agreed statement or similar instrument adopted at the Munich Diplomatic Conference.
- The legislator did not introduce an express prohibition on double patenting at the Diplomatic Conference for the revision of the EPC in 2000. Article 139(3) EPC remained unchanged.
- A prohibition on double patenting cannot be based on Article 60(1) EPC.
- Neither Article 63(1) EPC nor Article 76(1) EPC offers scope for the idea of a prohibition on double patenting.
- It is questionable whether Article 125 EPC is appropriate as a legal basis for a prohibition on double patenting. This provision cannot serve to introduce a new condition for patentability (or a ground for refusal).
- Article 139(3) EPC deals with double protection resulting from parallel filing routes for the same territory. This matter is left entirely to national law.
- If a prohibition on double patenting with respect to European patent applications may be introduced at all, this could be by way of case law filling an unintended gap in the law. However, in view of the policy considerations involved, it appears that a proper legislative procedure would offer a more favourable context for establishing a sound legal basis for a prohibition on double patenting.

IV. The questions referred to the Enlarged Board of Appeal

79. The first question seeks an answer on whether a principle of a prohibition on double patenting exists with respect to European patent applications of the same applicant. The main issue is

e) Résumé des conclusions

78. Les principales conclusions de la Chambre peuvent être résumées comme suit :

- La CBE ne contient aucune disposition expresse interdisant la double protection par brevet.
- Il n'a pas été clairement établi qu'une telle interdiction a été implicitement intégrée à la convention au moyen d'une déclaration commune ou d'un instrument similaire adopté lors de la Conférence diplomatique de Munich.
- Le législateur n'a pas introduit d'interdiction expresse de la double protection par brevet lors de la Conférence diplomatique pour la révision de la CBE en 2000. Aucune modification n'a été apportée à l'article 139(3) CBE.
- Une interdiction de double protection par brevet ne peut pas être fondée sur l'article 60(1) CBE.
- Ni l'article 63(1) CBE ni l'article 76(1) CBE ne fournissent de cadre dans lequel pourrait s'inscrire une interdiction de la double protection par brevet.
- Il est douteux que l'article 125 CBE puisse constituer une base juridique adéquate pour l'interdiction de la double protection par brevet. Cette disposition ne peut pas être utilisée pour introduire une nouvelle condition de brevetabilité (ou un motif de rejet).
- L'article 139(3) CBE a pour objet la question de la double protection résultant de voies de dépôts parallèles pour le même territoire. Cette question est entièrement dévolue au droit national.
- Si tant est que la double protection par brevet puisse être interdite en ce qui concerne les demandes de brevet européen, une telle interdiction pourrait être mise en œuvre par un apport jurisprudentiel destiné à combler un vide juridique non intentionnel. Cependant, compte tenu des considérations politiques en jeu, il semble qu'un processus législatif ordinaire offrirait de meilleures conditions pour établir une base juridique solide susceptible de fonder une interdiction de double protection par brevet.

IV. Questions soumises à la Grande Chambre de recours

79. La première question a pour but de déterminer l'éventuelle existence d'un principe interdisant la double protection par brevet en ce qui concerne des demandes de brevet européen

darum, ob eine Grundlage dafür existiert, dass die Kammern (oder andere Organe des EPA) die Erteilung von Patenten auf eine Weise beschränken, die nicht durch eine konkrete Vorschrift des EPÜ gerechtfertigt ist. Der Verweis in der ersten Frage auf den "Stand der Technik nach Artikel 54 (2) und (3) EPÜ" ist auf die drei Situationen gerichtet, in denen es zu Doppelpatentierung kommen kann (s. Nr. 22). Alternativ könnte man auch sagen, die Frage zielt auf Situationen ab, in denen die betreffende europäische Patentanmeldung dasselbe wirksame Datum (Prioritätstag oder Anmeldetag) hat wie eine europäische Patentanmeldung, für die dem Anmelder bereits ein europäisches Patent erteilt wurde.

80. Bestätigt die Große Beschwerdekammer den Grundsatz eines Doppelpatentierungsverbots, so gilt es mit der zweiten Frage die Bedingungen für die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung wegen Doppelpatentierung klarzustellen, wobei Nummer 13.4 von G 1/05 und G 1/06 zu berücksichtigen ist (s. Nrn. 25 bis 31). Falls bestätigt wird, dass ein solcher Grundsatz existiert, sollte insbesondere geklärt werden, welches die Bedingungen für ein "legitimes Interesse" sind und was "dieselbe Erfindung" bedeutet. In diesem Zusammenhang muss die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage geprüft werden, ob die verschiedenen Situationen, in denen es zu Doppelpatentierung kommen kann, unterschiedliche Bedingungen rechtfertigen. Die Frage 2.2 behandelt die konkrete Rechtsfrage, die für die Entscheidung über die vorliegende Beschwerde relevant ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Kann eine europäische Patentanmeldung nach Artikel 97 (2) EPÜ zurückgewiesen werden, wenn sie denselben Gegenstand beansprucht wie ein demselben Anmelder erteiltes europäisches Patent, das nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) und (3) EPÜ gehört?

2.1 Wenn die erste Frage bejaht wird, welches sind dann die Bedingungen für eine solche Zurückweisung, und gelten unterschiedliche Bedingungen je nach

whether there is a basis for the boards of appeal (or other departments of the EPO) to restrict the grant of patents in a manner not warranted by any specific provision of the EPC. The reference in the first question to the "state of the art pursuant to Article 54(2) and (3) EPC" is directed to the three situations in which double patenting can arise (see point 22 above). Alternatively, it could be stated that the question is aimed at situations in which the European patent application under consideration has the same effective date (be it the priority date or the date of filing) as a European patent application for which the applicant has already been granted a European patent.

80. If the Enlarged Board affirms the principle of a prohibition on double patenting, the second question seeks clarification of the conditions for refusing a European patent application on the ground of double patenting, taking into account point 13.4 of G 1/05 and G 1/06 (see points 25 to 31 above). More specifically, if the existence of the principle is affirmed, the conditions of "legitimate interest" and "the same invention" should be clarified. In this context, consideration will need to be given to the issue, raised by the appellant, of whether the different situations in which double patenting can arise might justify different conditions. Question 2.2 deals with the specific legal issue relevant to the decision to be taken on the present appeal.

Order

For these reasons it is decided that:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Can a European patent application be refused under Article 97(2) EPC if it claims the same subject-matter as a European patent which was granted to the same applicant and does not form part of the state of the art pursuant to Article 54(2) and (3) EPC?

2.1 If the answer to the first question is yes, what are the conditions for such a refusal, and are different conditions to be applied depending on whether the

émanant du même demandeur. Il s'agit principalement de savoir à cet égard s'il y a une base permettant aux chambres de recours (ou à d'autres instances de l'OEB) de limiter la délivrance de brevets d'une manière qui n'est justifiée par aucune disposition spécifique de la CBE. La référence, dans la première question, à "l'état de la technique au sens de l'article 54(2) et (3) CBE" vise les trois cas de figure pouvant conduire à une double protection par brevet (voir le point 22 ci-dessus). Une autre manière de formuler la finalité de cette question serait de dire qu'elle vise les cas de figure dans lesquels la demande de brevet européen en cause a la même date effective (que ce soit la date de priorité ou la date de dépôt) qu'une demande de brevet européen pour laquelle le demandeur a déjà obtenu un brevet européen.

80. Si la Grande Chambre de recours confirme le principe de l'interdiction de la double protection par brevet, la deuxième question est destinée à clarifier les conditions de rejet d'une demande de brevet européen pour cause de double protection par brevet, compte tenu du point 13.4 des décisions G 1/05 et G 1/06 (voir les points 25 à 31 ci-dessus). Plus précisément, si l'existence du principe est confirmée, il y a lieu de clarifier les conditions d'"intérêt légitime" et de "même invention". Dans ce contexte, il sera nécessaire d'examiner la question, soulevée par le requérant, de savoir si les différents cas de double protection par brevet justifient l'application de conditions différentes. La question 2.2 traite de la question juridique spécifique qui est pertinente pour statuer sur le présent recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours :

1. Une demande de brevet européen peut-elle être rejetée au titre de l'article 97(2) CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen qui a été délivré au même demandeur et n'est pas compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) et (3) CBE ?

2.1 S'il est répondu par l'affirmative à la première question, quelles sont les conditions d'un tel rejet et faut-il appliquer des conditions différentes

<p>dem, ob die zu prüfende europäische Patentanmeldung</p>	<p>European patent application under examination was filed</p>	<p>suivant que la demande de brevet européen faisant l'objet de l'examen :</p>
<p>a) am Anmeldetag oder</p>	<p>(a) on the same date as, or</p>	<p>a) a été déposée à la même date qu'une demande de brevet européen sur la base de laquelle un brevet européen a été délivré au même demandeur,</p>
<p>b) als europäische Teilanmeldung (Artikel 76 (1) EPÜ) zu oder</p>	<p>(b) as a European divisional application (Article 76(1) EPC) in respect of, or</p>	<p>b) a été déposée en tant que demande divisionnaire européenne (article 76(1) CBE) relative à une telle demande, ou</p>
<p>c) unter Inanspruchnahme der Priorität (Artikel 88 EPÜ) einer europäischen Patentanmeldung eingereicht wurde, auf deren Grundlage demselben Anmelder ein europäisches Patent erteilt wurde?</p>	<p>(c) claiming the priority (Article 88 EPC) in respect of a European patent application on the basis of which a European patent was granted to the same applicant?</p>	<p>c) revendique la priorité d'une telle demande (article 88 CBE) ?</p>
<p>2.2 Hat insbesondere im letztgenannten Fall ein Anmelder ein legitimes Interesse an der Erteilung eines Patents auf die (spätere) europäische Patentanmeldung, weil nach Artikel 63 (1) EPÜ der Anmeldetag und nicht der Prioritätstag maßgeblich für die Berechnung der Laufzeit des europäischen Patents ist?</p>	<p>2.2 In particular, in the last of these cases, does an applicant have a legitimate interest in the grant of a patent on the (subsequent) European patent application in view of the fact that the filing date and not the priority date is the relevant date for calculating the term of the European patent under Article 63(1) EPC?</p>	<p>2.2 En particulier, dans ce dernier cas, un demandeur a-t-il un intérêt légitime à obtenir la délivrance d'un brevet sur la base de la demande de brevet européen (ultérieure) étant donné que la date déterminante pour calculer la durée du brevet européen en vertu de l'article 63(1) CBE est la date de dépôt et non la date de priorité ?</p>