

Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 28. Juni 2007

G 1/06*

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Anmelderin: SEIKO EPSON
CORPORATION**

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

Artikel: 54 (3), 75 (2), 76 (1), (2) und
(3), 77 (5), 82, 96 (2), 97 (1), 100 c),
102 (3), 112 (1) a), 113 (1), 123 (1)
und (2), 138 (1) c) und 138 (2) EPÜ 1973
Regel: 25 (1) und (2), 51 (2), 86 (3)
und (4) EPÜ 1973

Art. 8 VOBGK

§§ 76 (1) und 130 (7) des Patentgesetz-
es des Vereinigten Königreichs von
1977

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

Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 28 June 2007

G 1/06*

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

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

**Applicant: SEIKO EPSON
CORPORATION**

**Headword: Sequences of divisionals/
SEIKO**

Article: 54(3), 75(2), 76(1)(2)(3), 77(5),
82, 96(2), 97(1), 100(c), 102(3), 112(1)(a),
113(1), 123(1)(2), 138(1)(c) and 138(2)
EPC 1973

Rule: 25(1)(2), 51(2), 86(3)(4) EPC 1973
RPEBA Art. 8

UK Patents Act 1977: Sections 76(1),
130(7)

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

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

G 1/06*

(Traduction)

Composition de la Chambre :

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

**Demandeur : SEIKO EPSON
CORPORATION**

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

Article : 54(3), 75(2), 76(1), (2) et (3),
77(5), 82, 96(2), 97(1), 100(c), 102(3),
112(1)a), 113(1), 123(1) et (2), 138(1)c)
et 138(2) CBE 1973

Règle : 25(1) et (2), 51(2), 86(3), 86(4)
CBE 1973

RPGCR : art. 8

Loi britannique sur les brevets de
1977 : articles 76(1) et 130(7)

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

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

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

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

Leitsatz:

Bei einer Kette von Anmeldungen bestehend aus einer (ursprünglichen) Stamm-anmeldung und darauf folgenden Teilanmeldungen, von denen jede Einzelne aus der jeweiligen Vorgängerin ausgeschieden wurde, ist es eine notwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass eine Teilanmeldung dieser Kette den Erfordernissen des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ genügt, dass sich die gesamte Offenbarung dieser Teilanmeldung unmittelbar und eindeutig aus dem Offenbarungsgehalt jeder vorangehenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lässt.

Headnote:

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

Sommaire

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