

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
25. November 2011  
J 4/11 – 3.1.01**  
(Übersetzung)

**ZUSAMMENSETZUNG DER KAMMER:**  
**Vorsitzender:**  
K. Garnett  
**Mitglieder:**  
D. Prietzel-Funk, I. Beckedorf

**Anmelder:**  
N.N.  
**Stichwort:**  
-

**Relevante Rechtsnormen:**  
Artikel: 86 (1), 122 (3) EPÜ  
Regel: 36 (1), 112 EPÜ  
**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

Artikel: 60 (1), 60 (3), 64, 67 (1), 67 (2),  
67 (4), 86 (3), 106 (1), 112, 121 (1) EPÜ  
Regel: 25 (1), 69 EPÜ

**Schlagwort:**  
"Teil anmeldung" – "anhängige frühere  
Anmeldung (verneint)" – "Fiktion der  
Zurücknahme einer Anmeldung" –  
"Antrag auf Wiedereinsetzung" – "Antrag  
auf Befassung der Großen Beschwerde-  
kammer (verneint)"

#### **Leitsatz**

*Eine Anmeldung, die wegen Nichtzahlung einer Jahresgebühr als zurückgenommen galt, ist während der Frist für die Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 EPÜ 1973 in Bezug auf diese Nichtzahlung und im Zeitraum nach der Stellung des – letztlich zurückgewiesenen – Antrags nicht im Sinne der Regel 25 (1) EPÜ 1973 anhängig.*

#### **Sachverhalt und Anträge**

I. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die am 30. September 2010 an die Beschwerdeführerin gesandte Entscheidung der Eingangsstelle, womit der Antrag der Beschwerdeführerin auf Behandlung der vorliegenden Anmeldung (Nr. 00000000.0) als Teilanmeldung zurückgewiesen wurde.

II. Die Stammanmeldung der vorliegenden Anmeldung wurde ihrerseits als Teilanmeldung (Nr. XXXXXXXX.X) zu der am 30. August 2001 veröffentlichten

**Decision of the Legal Board of  
Appeal dated 25 November 2011  
J 4/11 – 3.1.01**  
(Language of the proceedings)

**COMPOSITION OF THE BOARD:**  
**Chairman:**  
K. Garnett  
**Members:**  
D. Prietzel-Funk, I. Beckedorf

**Applicant:**  
N.N.  
**Headword:**  
-

**Relevant legal provisions:**  
Article: 86(1), 122(3) EPC  
Rule: 36(1), 112 EPC  
**Relevant legal provisions (EPC 1973):**

Article: 60(1), 60(3), 64, 67(1), 67(2),  
67(4), 86(3), 106(1), 112, 121(1) EPC  
Rule: 25(1), 69 EPC

**Keyword:**  
"Divisional application" – "Pending  
earlier application (no)" – "Deemed  
withdrawal of application" – "Request  
for re-establishment" – "Request for  
referral of question to Enlarged Board  
of Appeal (no)"

#### **Headnote**

*An application which has been deemed to be withdrawn for non-payment of a renewal fee is not pending within the meaning of Rule 25(1) EPC 1973 in the period for filing a request for re-establishment of rights under Article 122 EPC 1973 in respect of such non-payment or in the period after which such a request is filed in the event of such request being refused.*

#### **Summary of facts and submissions**

I. This is an appeal against the decision of the Receiving Section posted to the appellant on 30 September 2010 refusing the appellant's request that the present application (No. 00000000.0) be treated as a divisional application.

II. The parent application to the present application was itself filed as a divisional application (No. XXXXXXXX.X) of a grandparent application

**Décision de la Chambre de  
recours juridique en date  
du 25 novembre 2011  
J 4/11 – 3.1.01**  
(Traduction)

**COMPOSITION DE LA CHAMBRE :**  
**Président :**  
K. Garnett  
**Membres :**  
D. Prietzel-Funk, I. Beckedorf

**Demandeur :**  
N.N.  
**Référence :**  
-

**Dispositions juridiques pertinentes :**  
Article : 86(1) et 122(3) CBE  
Règle : 36(1) et 112 CBE  
**Dispositions juridiques pertinentes (CBE 1973) :**

Article : 60(1), 60(3), 64, 67(1), 67(2),  
67(4), 86(3), 106(1), 112 et 121(1) CBE  
Règle : 25(1) et 69 CBE

**Mot-clé :**  
"Demande divisionnaire" – "Demande  
antérieure en instance (non)" –  
"Demande réputée retirée" – "Requête  
en restitutio in integrum" – "Requête  
en saisine de la Grande Chambre de  
recours (non)"

#### **Sommaire**

*Une demande réputée retirée pour défaut de paiement d'une taxe annuelle n'est pas en instance au sens de la règle 25(1) CBE 1973 pendant le délai prévu à l'article 122 CBE 1973 pour la présentation d'une requête en restitutio in integrum quant audit défaut de paiement, ni au cours de la phase suivant la présentation d'une telle requête si celle-ci est rejetée.*

#### **Exposé des faits et conclusions**

I. Le présent recours est formé contre la décision de la section de dépôt, envoyée au requérant le 30 septembre 2010, de rejeter la requête présentée par ce dernier tendant à ce que la demande de brevet en cause (n° 00000000.0) soit traitée comme une demande divisionnaire.

II. La demande à l'origine de la demande en cause avait elle-même été déposée en tant que demande divisionnaire (n° XXXXXXXX.X) d'une première

ursprünglichen Stammanmeldung (Nr. YYYYYYYY.Y) eingereicht. Diese Anmeldungen werden in dieser Entscheidung jeweils "vorliegende Anmeldung", "Stammanmeldung" und "ursprüngliche Stammanmeldung" genannt. Vor dem Tag, an dem die Stammanmeldung eingereicht wurde, hatte die ursprüngliche Stammanmeldung wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr für das vierte Jahr als zurückgenommen gegolten. Allerdings war vor dem Anmeldetag der Stammanmeldung ein Antrag auf Wiedereinsetzung für die ursprüngliche Stammanmeldung gestellt worden. Dieser Antrag wurde später (nach Einreichung der Stammanmeldung) von der Prüfungsabteilung abgewiesen, und eine dagegen eingelegte Beschwerde wurde zurückgewiesen.

III. Die Eingangsstelle gelangte zu dem Schluss, dass die ursprüngliche Stammanmeldung nicht mehr anhängig war, als die Stammanmeldung eingereicht wurde. Grundlage dafür war, dass für die ursprüngliche Stammanmeldung bei Ablauf der versäumten Frist ein Rechtsverlust eintrat und die ursprüngliche Stammanmeldung zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anhängig war.

IV. Die Beschwerdeführerin legte im vorliegenden Verfahren am 10. Dezember 2010 Beschwerde ein und entrichtete am selben Tag die Beschwerdegebühr. Eine Beschwerdebegründung wurde am 10. Februar 2011 eingereicht.

V. Nachdem die Kammer eine Mitteilung mit ihrer vorläufigen Stellungnahme verschickt hatte, reichte die Beschwerdeführerin am 24. Oktober 2011 neben weiteren Vorbringen die Kopie eines Artikels aus "epi Information" (S. 61, Ausgabe 2/2011) ein: "Divisionals and Deemed Withdrawal. A Way out of the Mist?" von *N. Bouche* et al. (D1).

VI. In der mündlichen Verhandlung, die am 25. November 2011 stattfand, reichte die Beschwerdeführerin einen weiteren Artikel aus "epi Information" (S. 32, Ausgabe 1/2011) ein: "Divisionals – Peering into the Mist" von *D. Visser* und *M. Blaseby* (D2), wobei D1 der Sache nach ein Folgeartikel zu D2 war.

(No. YYYYYYYY.Y) which was published on 30 August 2001. These applications will be referred to in this decision as the "present application", the "parent application" and the "grandparent application", respectively. Before the date when the parent application was filed, the grandparent application had been deemed to be withdrawn for non-payment of the renewal fee for the fourth year. However, a request for re-establishment of rights had been filed in the grandparent application before the filing date of the parent application. This request was later refused by the Examining Division (after the filing of the parent application) and an appeal against this refusal was subsequently dismissed.

III. The Receiving Section concluded that the grandparent application was no longer pending when the parent application was filed. This was on the basis that a loss of rights as regards the grandparent application occurred on the expiry of the non-observed time limit and at this point the grandparent application was no longer pending.

IV. The appellant filed a notice of appeal in the present proceedings on 10 December 2010, paying the appeal fee on the same day. A statement setting out the grounds of appeal was filed on 10 February 2011.

V. Following the sending of a communication with the Board's provisional opinion of the case, the appellant filed further submissions on 24 October 2011 together with a copy of an article from page 61 of "epi Information", issue 2/2011, entitled "Divisionals and Deemed Withdrawal. A Way out of the Mist?" by *N. Bouche*, et al. (D1).

VI. Oral proceedings were held on 25 November 2011, during which the appellant filed a further article entitled "Divisionals – Peering into the Mist" by *D. Visser* and *M. Blaseby*, published on page 32 of *epi Information*, issue 1/2011 (D2). D1 was in fact a follow-up article to D2.

demande (n° YYYYYYYY.Y) publiée le 30 août 2001. Dans la présente décision, ces demandes seront respectivement désignées comme suit : la "demande en cause", la "demande de deuxième génération" et la "demande de première génération". Avant la date de dépôt de la demande de deuxième génération, la demande de première génération avait été réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe annuelle pour la quatrième année. Cependant, une requête en restitutio in integrum avait été présentée pour la demande de première génération avant la date de dépôt de la demande de deuxième génération. Cette requête a par la suite été rejetée par la division d'examen (après le dépôt de la demande de deuxième génération) et il n'a pas été fait droit à un recours formé ultérieurement contre ce rejet.

III. La section de dépôt a conclu que la demande de première génération n'était plus en instance lors du dépôt de la demande de deuxième génération. Elle a estimé que la perte des droits conférés par la demande de première génération s'était produite lorsque le délai non observé était arrivé à expiration et qu'à partir de ce moment, la demande de première génération n'était plus en instance.

IV. Le 10 décembre 2010, le requérant a formé le recours faisant l'objet de la présente procédure et a acquitté la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 10 février 2011.

V. Après avoir reçu notification de l'avis provisoire de la Chambre sur l'affaire, le requérant a présenté d'autres moyens le 24 octobre 2011 ainsi qu'un exemplaire d'un article intitulé "Divisionals and Deemed Withdrawal. A Way out of the Mist?" de *N. Bouche*, et al. tiré de la revue "epi Information" (édition 2/2011, p. 61) (D1).

VI. Une procédure orale a eu lieu le 25 novembre 2011. Au cours de l'audience, le requérant a produit un nouvel article intitulé "Divisionals – Peering into the Mist" de *D. Visser* et *M. Blaseby*, tiré de la revue "epi Information" (édition 1/2011, p. 32) (D2). L'article D1 était en réalité une suite au document D2.

VII. Am Ende der mündlichen Verhandlung stellte die Beschwerdeführerin folgende Anträge:

1) die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Behandlung der vorliegenden europäischen Patentanmeldung als Teilanmeldung anzuordnen,

2) hilfsweise der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorzulegen:

"Wie sollte der Begriff "anhängig" in Regel 25 (1) EPÜ 1973 (jetzt Regel 36 (1) EPÜ) ausgelegt werden, wenn die Stammanmeldung als zurückgenommen galt, aber ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt wurde und eine entsprechende Beschwerde zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung anhängig war?"

VIII. Die Argumente, die die Beschwerdeführerin zur Stützung dieser Anträge sowohl schriftlich als auch in der mündlichen Verhandlung vorgebracht hat, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Die Stammanmeldung sei am Tag der Einreichung der vorliegenden Anmeldung noch anhängig oder zumindest "einstweilen" anhängig gewesen. An diesem Tag sei die ursprüngliche Stammanmeldung noch nicht erloschen gewesen, bzw. es habe die Chance bestanden, dass sie noch nicht erloschen sei, da die Beschwerde gegen die Ablehnung des Wiedereinsetzungsantrags in Bezug auf die ursprüngliche Stammanmeldung noch nicht rechtskräftig zurückgewiesen gewesen sei.

b) Es gebe zwei Arten von Fällen, in denen eine Anmeldung noch anhängig sein könne:

i) Fälle, in denen die Stammanmeldung noch nicht **rechtskräftig** zurückgewiesen worden sei,

ii) Fälle, in denen die Stammanmeldung noch nicht **rechtskräftig** zurückgenommen worden sei oder noch nicht **rechtskräftig** als zurückgenommen gelte.

Die Große Beschwerdekammer habe sich in G 1/09 (ABl. EPA 2011, 336) zwar primär mit Ersteren befasst, doch würden Zweitere in ihrer Erörterung der

VII. At the end of the oral proceedings the appellant made the following requests:

(1) That the decision under appeal be set aside and it be ordered that the present European patent application be treated as a divisional application.

(2) As an auxiliary request, that the following question be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"In which way should the term "pending" in Rule 25(1) EPC 1973 (now Rule 36(1) EPC) be interpreted for the case where the parent application has been deemed to be withdrawn but a request for re-establishment of rights was filed and a relevant appeal was pending at the time of filing of the divisional application?"

VIII. The appellant's arguments in support of these requests, both in writing and as developed during oral proceedings, can be summarised as follows:

(a) The parent application was still pending at the date of the filing of the present application or it was at least "provisionally" pending. At this date the grandparent was still alive, or there was a chance that it was still alive, given that the appeal against the refusal of the request for re-establishment of rights in respect of the grandparent had not yet been finally rejected.

(b) Two of the classes of cases where an application can still be pending are:

(i) Those where the parent application has not yet been **finally** refused.

(ii) Those where the parent application has not yet been **finally** withdrawn or **finally** deemed to have been withdrawn.

Although the Enlarged Board in G 1/09 (OJ EPO 2011, 336) dealt primarily with the first class of case, in its discussion of the legislative history regarding the

VII. A l'issue de la procédure orale, le requérant a demandé :

1) que la décision objet du recours soit annulée et qu'il soit ordonné de traiter la demande de brevet européen en cause comme une demande divisionnaire.

2) à titre subsidiaire, que la question suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours :

"De quelle manière l'expression "en instance" figurant à la règle 25(1) CBE 1973 (nouvelle règle 36(1) CBE) doit-elle être interprétée lorsque la demande initiale a été réputée retirée mais qu'une requête en restitutio in integrum a été présentée et qu'un recours correspondant est en instance à la date de dépôt de la demande divisionnaire ?"

VIII. Les arguments développés par le requérant à l'appui de ces requêtes, tant par écrit que lors de la procédure orale, peuvent se résumer comme suit :

a) La demande de deuxième génération était encore en instance à la date de dépôt de la demande en cause ou l'était tout du moins "provisoirement". A cette date, la demande de première génération existait encore, ou était susceptible d'exister encore, étant donné que le recours contre le refus de faire droit à la requête en restitutio in integrum y afférente n'avait pas encore été définitivement rejeté.

b) Il existe deux cas de figure dans lesquels une demande est susceptible d'être encore en instance, à savoir :

i) lorsque la demande de deuxième génération n'a pas encore été rejetée **définitivement** ; et

ii) lorsque la demande de deuxième génération n'a pas encore été retirée **définitivement** ou n'est pas encore **définitivement** réputée retirée.

Si, dans la décision G 1/09 (JO OEB 2011, 336), la Grande Chambre de recours traite principalement du premier cas de figure, elle mentionne aussi le

Entstehungsgeschichte zur Änderung der Regel 25 EPÜ 1973 und in CA/127/01 als gleichwertige Alternative angeführt. Demnach sei eine Anmeldung "... anhängig ... bis zu dem Tag, an dem die Anmeldung rechtskräftig zurückgewiesen wird oder zurückgenommen wird (oder als zurückgenommen gilt)" (Nr. 6 von CA/127/01). Die Beschwerdeführerin brachte vor, das Wort "rechtskräftig" beziehe sich nicht nur auf das Wort "zurückgewiesen", sondern auch auf die Worte "zurückgenommen wird (oder als zurückgenommen gilt)". Daher sei eine Anmeldung anhängig, solange sie nicht rechtskräftig als zurückgenommen gelte.

c) Die Große Beschwerdekammer habe in G 1/09 den Status einer anhängigen Anmeldung als einen Status bezeichnet, in dem materielle Rechte noch bestünden. Der Wiedereinsetzungsantrag biete immer noch eine Chance, solche materiellen oder einstweiligen Rechte aufrechtzuerhalten. Selbst wenn die ursprüngliche Stammanmeldung "rückwirkend" zum Tag des Eintritts der Rücknahmefiktion "zurückgewiesen" werden würde, bestünde am Tag der Einreichung der vorliegenden Anmeldung die Stammanmeldung noch fort, d. h. sie wäre nicht rechtskräftig zurückgewiesen und zumindest "einstweilen" anhängig, unabhängig von ihrem späteren Schicksal. In G 1/09 werde Folgendes festgestellt: "Die Rückwirkung einer rechtskräftigen Zurückweisungsentscheidung ... ändert **nichts** daran, dass die Anmeldung so lange anhängig ist, bis diese Entscheidung Rechtskraft erlangt hat" (Hervorhebung durch die Beschwerdeführerin).

d) In G 1/09 heiße es außerdem (Nr. 3.2.5), dass die Einreichung einer Teilanmeldung nur in drei Fällen durch "*lex specialis*" ausgeschlossen sei, u. a. durch die (neue) Regel 36 EPÜ 2000, die eine Frist von 24 Monaten vorsehe.

e) Die von der Großen Beschwerdekammer in G 1/09 genannten materiellen Rechte umfassten nicht nur die Rechte gemäß Artikel 67 EPÜ, auf den sich die Große Beschwerdekammer bezogen habe, sondern auch a) das Recht darauf,

amendment of Rule 25 EPC 1973 and consultative document CA/127/01, the second class of case was cited as an equivalent alternative, i.e. an application is "... pending ... until the date that an application is finally refused or (deemed) withdrawn" (paragraph 6 of CA/127/01). The appellant argued that the word "finally" relates not only to the word "refused" but also to the words "(deemed) withdrawn". Therefore an application is pending as long as the application is not finally deemed to be withdrawn.

(c) The Enlarged Board in G 1/09 made reference to the status of a pending application as being one in which substantive rights are still in existence. The request for re-establishment still had a chance to maintain such substantive or provisional rights. Even if the grandparent application was "retroactively refused" back to the date of the deemed withdrawal, at the date of the filing of the present application the parent application was still alive, i.e. not finally refused, and at least "provisionally" pending, independent of its later destiny. In G 1/09 it was stated "The retroactive effect of a final decision ... does **not** influence the pending status of the application before such a decision is final" (appellant's emphasis).

(d) G 1/09 also states (point 3.2.5) that the filing of a divisional application is excluded only in three cases by *lex specialis*, including that in (new) Rule 36 EPC 2000, with a time limit of 24 months.

(e) The substantive rights referred to by the Enlarged Board of Appeal in G 1/09 include not only the rights conferred by Article 67 EPC, which the Enlarged Board referred to, but also (a) the right to have a request under Article 122 EPC

second cas comme possibilité équivalente lorsqu'elle aborde la genèse de la modification de la règle 25 CBE 1973 et le document CA/127/01, en affirmant qu'une demande est "... en instance ... jusqu'à la date à laquelle la demande a été définitivement rejetée ou (réputée) retirée" (point 6 du document CA/127/01). Le requérant a fait valoir que l'adverbe "définitivement" se rapporte non seulement au terme "rejetée" mais aussi à l'expression "(réputée) retirée". Partant, une demande est en instance tant qu'elle n'a pas été définitivement réputée retirée.

c) Dans la décision G 1/09, la Grande Chambre de recours a affirmé qu'une demande conserve le statut de demande en instance tant que les droits substantiels qu'elle confère existent encore. La requête en restitutio in integrum offre encore la possibilité de maintenir l'existence de tels droits substantiels ou provisoires. Même si la demande de première génération était "rejetée rétroactivement" avec effet à la date du retrait réputé retiré la demande de deuxième génération existait encore à la date de dépôt de la demande en cause, puisqu'elle n'avait pas encore été définitivement rejetée, et elle était tout du moins "provisoirement" en instance, indépendamment de son destin ultérieur. Dans la décision G 1/09, la Grande Chambre a déclaré que "l'effet rétroactif d'une décision de rejet passée en force de chose jugée [...] **n'a aucune** incidence sur le fait que la demande reste en instance jusqu'à ce qu'une telle décision passe en force de chose jugée" (c'est le requérant qui souligne).

d) La décision G 1/09 indique aussi (au point 3.2.5) que le dépôt d'une demande divisionnaire n'est exclu que dans trois cas par des dispositions spéciales (*lex specialis*), notamment par la (nouvelle) règle 36 CBE 2000, qui prévoit qu'un tel dépôt doit être effectué dans un délai de 24 mois.

e) Les droits substantiels auxquels la Grande Chambre de recours fait référence dans la décision G 1/09 englobent non seulement les droits conférés par l'article 67 CBE, mentionnés par la Grande Chambre, mais aussi a) le droit

dass ein Wiedereinsetzungsantrag nach Artikel 122 EPÜ berücksichtigt werde, und b) das Recht eines Erfinders gemäß Artikel 60 EPÜ.

f) Was den Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer betrifft, stützte sich die Beschwerdeführerin auf D1 und D2, denen zufolge immer noch Unsicherheit darüber bestehe, was der Begriff "anhängig" im Zusammenhang mit einer als zurückgenommen gelten- den Anmeldung im Gegensatz zu einer zurückgewiesenen Anmeldung bedeute. Dies sei aufgrund der Ähnlichkeit zwischen einer Zurückweisung und der Fiktion der Zurücknahme einer Anmeldung eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Artikels 112 EPÜ.

g) Einige weitere Argumente betreffend die Entrichtung von Jahresgebühren und die Zuerkennung von Anmeldetagen wurden während der mündlichen Verhandlung ausdrücklich zurückgenommen.

IX. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung und wies die Beschwerde sowie den Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer zurück.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Zu entscheiden ist die Frage, ob die Stammanmeldung anhängig war, als die vorliegende Anmeldung eingereicht wurde. Dies wiederum hängt davon ab, ob die ursprüngliche Stammanmeldung noch anhängig war, als die Stammanmeldung eingereicht wurde. Für den Fall, dass die ursprüngliche Stammanmeldung an diesem Tag nicht mehr anhängig war, räumt die Beschwerdeführerin ein, dass die Stammanmeldung nie eine anhängige Anmeldung war, sodass die vorliegende Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandelt werden kann und die Beschwerde zwangsläufig ins Leere geht.

3. Aufgrund der jeweiligen Anmeldetage war es unstrittig, dass die Rechtsvorschriften des EPÜ 1973 anzuwenden sind. Nachstehend unterscheidet die

for re-establishment considered and (b) the right of an inventor under Article 60 EPC.

(f) As regards the request for referral of a question to the Enlarged Board of Appeal, the appellant relied on the two articles D1 and D2 as showing that there is still uncertainty over the meaning of the term "pending" in the context of an application which has been deemed to be withdrawn, as opposed to one which has been refused. The point was one of fundamental importance within the meaning of Article 112 EPC given the similarity between a refusal and a deemed withdrawal of an application.

(g) Certain other arguments relating to the payment of renewal fees and assignation of filing dates were expressly withdrawn during oral proceedings.

IX. At the end of the oral proceedings the Board announced its decision dismissing the appeal and refusing the request for referral of a question to the Enlarged Board of Appeal.

### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. The question to be decided is whether the parent application was pending when the present application was filed. This in turn depends on whether the grandparent application was still pending when the parent application was filed. The appellant accepts that if the grandparent was not pending at this latter date, then the parent application was never a pending application, in which case the present application cannot be treated as a divisional application and the appeal must fail.

3. Because of the respective filing dates it was not in dispute that the applicable provisions are those of the EPC 1973. In the following discussion the Board only

au traitement de toute requête en restitution in integrum présentée au titre de l'article 122 CBE et b) le droit de l'inventeur au titre de l'article 60 CBE.

f) S'agissant de la requête en saisine de la Grande Chambre de recours, le requérant s'est fondé sur les documents D1 et D2 selon lesquels il existe encore des incertitudes quant à la signification du terme "en instance" dans le contexte d'une demande qui a été réputée retirée par opposition à une demande qui a été rejetée. Cette question revêtirait une importance fondamentale au sens de l'article 112 CBE compte tenu de la similitude entre le rejet et la fiction du retrait d'une demande.

g) D'autres arguments relatifs au paiement des taxes annuelles et à l'attribution des dates de dépôt ont été expressément abandonnés au cours de la procédure orale.

IX. A l'issue de la procédure orale, la Chambre a décidé de ne pas faire droit au recours et de rejeter également la requête en saisine de la Grande Chambre de recours.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. La question à trancher consiste à savoir si la demande de deuxième génération était en instance lors du dépôt de la demande en cause, ce qui dépend à son tour de la question de savoir si la demande de première génération était encore en instance à la date de dépôt de la demande de deuxième génération. Le requérant admet que si la demande de première génération n'était pas en instance à cette date, la demande de deuxième génération ne l'aura été à aucun moment, auquel cas la demande en cause ne saurait être traitée comme une demande divisionnaire et le recours devrait être rejeté.

3. Au vu des dates de dépôt respectives, il n'est pas contesté que les dispositions applicables sont celles de la CBE 1973. Dans l'argumentation qui suit, la Cham-

Kammer nur dann zwischen den Rechtsvorschriften des EPÜ 1973 und denen des EPÜ 2000, wenn dies notwendig ist.

#### *Ausgangsüberlegungen*

4. Gemäß Regel 25 (1) EPÜ 1973 kann eine Teilanmeldung zu jeder "anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung" eingereicht werden. Der Begriff "anhängige Patentanmeldung" ist im EPÜ nicht definiert, aber die Beschwerdeführerin akzeptierte, dass der Ausgangspunkt für die Erörterung die Feststellung der Großen Beschwerdekammer in G 1/09 ist, wonach für die Zwecke der Regel 25 (1) EPÜ 1973 eine "anhängige europäische Patentanmeldung" eine Patentanmeldung in einem Status ist, in dem die *materiellen* Rechte, die sich nach dem EPÜ daraus ergeben, (noch) *bestehen* (siehe Nr. 3.2.4 der Entscheidungsgründe, Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer). In diesem Zusammenhang bemerkte die Große Beschwerdekammer ferner (Nr. 3.2.3 der Entscheidungsgründe), dass in dem Erfordernis, dass eine frühere Patentanmeldung noch anhängig sein müsse, das in Artikel 76 EPÜ 1973 verankerte materielle Recht des Anmelders zum Ausdruck komme, zu einer vorangegangenen Anmeldung eine Teilanmeldung einzureichen, wenn der entsprechende Gegenstand bei Einreichung der Teilanmeldung in der früheren Anmeldung "noch enthalten" war, womit sie die Entscheidung G 1/05 zitierte (ABI. EPA 2008, 271, Nr. 11.2 der Entscheidungsgründe).

5. Die Frage ist also, ob materielle Rechte, die sich aus der ursprünglichen Stammanmeldung ergeben, noch bestanden, als die Stammanmeldung eingereicht wurde. Die Große Beschwerdekammer hat den Ausdruck "materielle Rechte" in diesem Zusammenhang nicht definiert. Die mit der vorliegenden Sache befasste Beschwerdekammer entnimmt jedoch den Entscheidungsgründen der Großen Beschwerdekammer folgende Aussagen:

a) Zu den "materiellen Rechten" **zählt** in diesem Zusammenhang der einstweilige Schutz, der nach der Veröffentlichung der Anmeldung gemäß Artikel 67 (1) EPÜ gewährt wird, der seinerseits auf den Schutz nach Artikel 64 EPÜ Bezug nimmt (siehe Nr. 4.2.1 der Entschei-

draws a distinction between the provisions of the EPC 1973 and EPC 2000 where it is necessary to do so.

#### *Initial considerations*

4. Rule 25(1) EPC 1973 provides that a divisional application may be filed relating to any "pending earlier European application". The EPC does not define "pending ... application" but the appellant accepted that the starting point for the discussion is the statement of the Enlarged Board of Appeal in G 1/09 that for the purposes of Rule 25(1) EPC 1973 a "pending European patent application" is a "patent application in a status in which *substantive* rights deriving therefrom under the EPC are (still) *in existence*." See point 3.2.4 of the Reasons, emphasis by the Enlarged Board. In this context, the Enlarged Board also observed (point 3.2.3 of the Reasons) that the requirement of a pending earlier patent application reflects the applicant's substantive right under Article 76 EPC to file a divisional application on an earlier application if the subject-matter of the earlier application is "still present" at the time when the divisional application is filed, citing G 1/05 (OJ EPO 2008, 271), point 11.2 of the Reasons.

5. The question is thus whether substantive rights deriving from the grandparent application were still in existence when the parent application was filed. The Enlarged Board did not give any definition of the expression "substantive rights" in this context. The Board nevertheless extracts the following points from the Enlarged Board's reasons:

(a) "Substantive rights" in this context **include** the provisional protection conferred after publication of the application by virtue of Article 67(1) EPC, which in turn refers to the protection conferred by Article 64 EPC. See point 4.2.1 of the Reasons. The

bre n'établit de distinction entre ces dispositions et celles de la CBE 2000 que lorsque cela s'avère nécessaire.

#### *Considérations préliminaires*

4. La règle 25(1) CBE 1973 dispose que le demandeur peut déposer une demande divisionnaire "relative à toute demande de brevet européen encore en instance". La CBE ne définit pas l'expression "demande en instance", mais le requérant a accepté que la discussion s'appuie sur la constatation de la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/09 selon laquelle, aux fins de la règle 25(1) CBE 1973, une demande de brevet européen en instance est une "demande de brevet se trouvant à un stade auquel les droits *substantiels* qu'elle confère au titre de la CBE *existent* (encore)" (cf. point 3.2.4 des motifs, c'est la Grande Chambre de recours qui souligne). Dans ce contexte, la Grande Chambre de recours a également fait observer que la condition posée de l'existence d'une demande de brevet antérieure encore en instance reflète le droit fondamental du demandeur, au titre de l'article 76 CBE 1973, de déposer une demande divisionnaire relative à une demande antérieure si l'objet de la demande antérieure "figure toujours" dans cette demande à la date de dépôt de la demande divisionnaire (point 3.2.3 des motifs, citant la décision G 1/05 (JO OEB 2008, 271), point 11.2 des motifs).

5. La question est donc de savoir si les droits substantiels issus de la demande de première génération existaient encore lors du dépôt de la demande de deuxième génération. La Grande Chambre de recours n'a pas défini les termes "droits substantiels" dans ce contexte, mais la présente Chambre dégage des motifs de la décision G 1/09 les points suivants :

a) Les "droits substantiels" dans ce contexte **englobent** la protection provisoire conférée par la demande après sa publication en vertu de l'article 67(1) CBE, lequel renvoie à son tour à la protection prévue à l'article 64 CBE (cf. point 4.2.1 des motifs). L'effet combiné

dungsgründe). Beide Artikel bewirken in Verbindung miteinander, dass dem Anmelder in den benannten Vertragsstaaten einstweilen dieselben Rechte gewährt werden, die ihm ein in diesen Staaten erteiltes nationales Patent gewährte. Die Kammer bezeichnet diese Rechte im Folgenden als Rechte nach Artikel 64.

b) Die Große Beschwerdekammer hat nicht ausdrücklich gesagt (und brauchte auch nicht zu sagen), ob es möglicherweise weitere relevante Arten von materiellen Rechten gibt.

c) Eine Patentanmeldung hat zwei Aspekte. Zum einen ist sie Gegenstand des immateriellen Eigentums, wie es sich aus den Artikeln 71 bis 74 EPÜ ergibt, und gewährt dem Anmelder unter anderem die einstweiligen Rechte nach Artikel 64. Zum anderen beinhaltet sie Verfahrensrechte, die der Anmelder gemäß Artikel 60 (3) EPÜ 1973 ausüben berechtigt ist. Der Ausdruck "europäische Patentanmeldung" kann daher sowohl für materielle als auch für Verfahrensrechte des Anmelders stehen (siehe Nr. 3.2.1 der Entscheidungsgründe). Weil sich Regel 25 (1) EPÜ 1973 (jetzt R. 36 (1) EPÜ) auf "anhängige frühere europäische Patentanmeldungen" und nicht auf vor dem EPA anhängige Verfahren bezieht, ist es für die Zwecke der Regel 25 (1) EPÜ 1973 nicht relevant, ob ein Verfahren vor dem EPA anhängig ist. Anhängige Verfahren können nicht mit einer anhängigen Anmeldung gleichgesetzt werden (siehe Nrn. 3.2.2 und 4.2.5 der Entscheidungsgründe).

d) Artikel 67 (4) EPÜ legt fest, zu welchem Zeitpunkt die Rechte nach Artikel 64 enden müssen und mithin nicht mehr bestehen, nämlich – gemäß dem Wortlaut des Artikels 67 (4) EPÜ – dann, wenn die Anmeldung "zurückgenommen worden ist, als zurückgenommen gilt oder rechtskräftig zurückgewiesen worden ist".

6. Die Große Beschwerdekammer bemerkte ferner (Nr. 3.2.5 der Entscheidungsgründe), dass es Umstände gebe, in denen eine Anmeldung zwar anhängig, jedoch das Recht, eine Teilanmeldung dazu einzureichen, durch verfahrensrechtliche Vorschriften im Sinne

combined effect of these two articles is to provisionally confer on an applicant the same rights in the designated Contracting States as would be conferred by a national patent granted in those states. The Board will refer to these rights as the Article 64 rights.

(b) The Enlarged Board did not expressly say (and did not need to say) whether there might be other relevant types of substantive rights.

(c) A patent application involves two different aspects. On the one hand a patent application is an object of property as set out in Articles 71 to 74 EPC, conferring on the applicant, inter alia, the provisional Article 64 rights. On the other hand it involves procedural rights which the applicant is entitled to exercise by virtue of Article 60(3) EPC 1973. The expression "European patent application" may therefore stand for substantive rights as well as for procedural rights of the applicant. See point 3.2.1 of the Reasons. Since Rule 25(1) EPC 1973 (see now Rule 36(1) EPC) refers to "any pending patent application" and not to pending proceedings before the EPO, it is not relevant for the purposes of Rule 25(1) EPC 1973 whether proceedings are pending before the EPO. Pending proceedings cannot be equated with a pending application. See points 3.2.2 and 4.2.5 of the Reasons.

(d) Article 67(4) EPC provides for the point in time when the Article 64 rights must end and thereafter are no longer still in existence. This is when, in the words of Article 67(4) EPC, the application has "been withdrawn, deemed to be withdrawn or finally refused".

6. The Enlarged Board also noted (point 3.2.5 of the Reasons) that there are circumstances where an application may be pending but the right to file a divisional application relating to it may be excluded by procedural provisions, as *lex specialis*. The appellant referred to

de ces deux articles confère provisoirement au demandeur les mêmes droits dans les États contractants désignés que ceux que lui conférerait un brevet national délivré dans ces mêmes États. Ces droits seront ci-après dénommés "droits au titre de l'article 64".

b) La Grande Chambre de recours n'a pas indiqué expressément (et cela n'était pas non plus nécessaire) s'il pouvait y avoir d'autres types de droits substantiels pertinents.

c) Une demande de brevet comporte deux aspects. D'une part, il s'agit d'un objet de propriété comme exposé aux articles 71 à 74 CBE, qui accorde au demandeur, entre autres, les droits provisoires au titre de l'article 64. D'autre part, une demande de brevet européen confère aussi des droits de nature procédurale que le demandeur est habilité à exercer en vertu de l'article 60(3) CBE 1973. Le terme "demande de brevet européen" peut donc se rapporter aussi bien aux droits substantiels qu'aux droits procéduraux du demandeur (cf. point 3.2.1 des motifs). Etant donné que la règle 25(1) CBE 1973 (nouvelle règle 36(1) CBE) fait référence à "toute demande de brevet européen encore en instance" et non aux procédures en instance devant l'OEB, il n'importe pas, aux fins de ladite règle, de savoir si une procédure est en instance devant l'OEB. Une procédure en instance n'est pas exactement la même chose qu'une demande en instance (cf. points 3.2.2 and 4.2.5 des motifs.)

d) L'article 67(4) CBE détermine à quel moment les droits au titre de l'article 64 doivent prendre fin et donc à compter duquel ils n'existent plus, à savoir (selon les termes dudit article) "lorsque la demande (...) a été retirée, ou est réputée retirée ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée".

6. La Grande Chambre de recours a également fait observer (au point 3.2.5 des motifs) que dans certaines circonstances, même si une demande est en instance, le droit de déposer une demande divisionnaire y afférente peut être exclu par des dispositions régissant

einer "*lex specialis*" ausgeschlossen sei. Die Beschwerdeführerin hat auf diesen Punkt verwiesen, doch dies hilft der Kammer nicht bei der Entscheidung, ob die ursprüngliche Stammanmeldung noch anhängig war, als die Stammanmeldung eingereicht wurde, weil die ausdrücklich genannten Ausnahmen im vorliegenden Fall keine Anwendung finden.

7. Von diesem Ausgangspunkt aus wird die Kammer in folgenden Schritten an die zu beantwortende Frage herangehen:

a) Wie hat sich angesichts der Tatsache, dass nach der Veröffentlichung der ursprünglichen Stammanmeldung die materiellen Rechte der Beschwerdeführerin aus dieser Anmeldung zumindest die einstweiligen Rechte nach Artikel 64 umfassten, die Fiktion der Zurücknahme der ursprünglichen Stammanmeldung *prima facie* auf diese Rechte ausgewirkt?

b) Spielt es bei der Beantwortung dieser Frage eine Rolle,

i) dass gemäß Artikel 122 EPÜ für die ursprüngliche Stammanmeldung nach der Fiktion ihrer Rücknahme ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt werden konnte (und de facto auch gestellt wurde), oder

ii) dass ein Anmelder von Regel 69 EPÜ 1973 (jetzt R. 112 EPÜ) Gebrauch machen kann, um die Mitteilung über den Rechtsverlust anzufechten?

c) Wenn die Antworten auf diese Fragen bedeuten, dass die Rechte nach Artikel 64 nicht mehr bestanden, als die Stammanmeldung eingereicht wurde, standen der Beschwerdeführerin dann weitere materielle Rechte zu, und wenn ja, waren diese Rechte aus der ursprünglichen Stammanmeldung noch existent, als die Stammanmeldung eingereicht wurde?

*Prima-facie-Auswirkung der Rücknahmefiktion auf die Rechte nach Artikel 64*

8. Gemäß Artikel 67 (4) EPÜ gelten die in Artikel 67 (1) und (2) EPÜ vorgesehenen Wirkungen der europäischen Patentanmeldung als von Anfang an nicht eingetreten, wenn die europäische Patentanmeldung a) zurückgenommen worden

this point, but it does not help the present Board to decide whether the grandparent application was pending when the parent application was filed because the expressly named exceptions do not apply to the case in hand.

7. From this starting point the Board will deal with the question which it has to answer in the following stages:

(a) Given that following publication of the grandparent application the substantive rights of the appellant under that application included at least the provisional Article 64 rights, what, *prima facie*, was the effect on these rights of the deemed withdrawal of the grandparent application?

(b) Is the answer to this question affected by either:

(i) the possibility (and indeed the fact) of a request being made under Article 122 EPC for re-establishment of rights in the grandparent application following its deemed withdrawal, or

(ii) the possibility of an applicant using Rule 69 EPC 1973 (now Rule 112 EPC) to challenge the notice of loss of rights?

(c) If the answers to these questions mean that the Article 64 rights were no longer in existence when the parent application was filed, was the appellant entitled to any other substantive rights and, if so, were such rights under the grandparent application still in existence when the parent application was filed?

*The prima facie effect of deemed withdrawal on the Article 64 rights*

8. Article 67(4) EPC provides that a European patent application shall be deemed never to have had the effects set out in Articles 67(1) and (2) EPC when it has been (a) withdrawn, (b) deemed to be withdrawn or (c) finally

la procédure à titre de *lex specialis*. Le requérant a évoqué ce point, mais cela n'aide pas la présente Chambre à déterminer si la demande de première génération était en instance lors du dépôt de la demande de deuxième génération, les exceptions expressément mentionnées n'étant pas applicables au cas d'espèce.

7. Au vu de ce qui précède, la Chambre procédera selon les étapes suivantes pour statuer sur la question dont elle est saisie :

a) Etant donné que les droits substantiels conférés au requérant par la demande de première génération après sa publication comprenaient au moins les droits provisoires au titre de l'article 64, quel effet la fiction du retrait de ladite demande a-t-elle eu de prime abord sur ces droits ?

b) Les facteurs suivants ont-ils une incidence sur la réponse à cette question :

i) la possibilité (et le fait) de présenter une requête en *restitutio in integrum* au titre de l'article 122 CBE quant aux droits conférés par la demande de première génération après qu'elle a été réputée retirée, ou

ii) la possibilité pour un demandeur de recourir à la règle 69 CBE 1973 (nouvelle règle 112 CBE) pour contester la constatation de la perte d'un droit ?

c) S'il découle des réponses à ces questions que les droits au titre de l'article 64 n'existaient plus lors du dépôt de la demande de deuxième génération, le requérant avait-il d'autres droits substantiels concernant la demande de première génération et, dans l'affirmative, ces droits existaient-ils encore au moment où la demande de deuxième génération a été déposée ?

*Effet de prime abord de la fiction du retrait sur les droits au titre de l'article 64*

8. L'article 67(4) CBE dispose qu'une demande de brevet européen est réputée n'avoir jamais produit les effets visés à l'article 67(1) et (2) CBE lorsqu'elle a) a été retirée, b) est réputée retirée, ou c) a été rejetée en vertu d'une décision



ist, b) als zurückgenommen gilt oder c) rechtskräftig zurückgewiesen worden ist. Die Große Beschwerdekammer war in G 1/09 mit dem Fall der Zurückweisung einer Anmeldung durch die Prüfungsabteilung mit der Frage befasst, zu welchem Zeitpunkt eine Anmeldung im Sinne des Artikels 67 (4) EPÜ als "rechtskräftig zurückgewiesen" anzusehen ist, wenn keine Beschwerde gegen die Zurückweisungsentscheidung eingelegt wird. Die Große Beschwerdekammer gelangte zu dem Schluss, dass dies mit Ablauf der Frist für die Einlegung einer Beschwerde gegen die Zurückweisungsentscheidung der Fall ist, weil zu diesem Zeitpunkt die Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung endgültig wird. Die Rückwirkung einer Entscheidung auf Zurückweisung der Beschwerde ändert nichts daran, dass die Anmeldung anhängig ist (siehe Nrn. 4.2.1 und 4.2.2 der Entscheidungsgründe). Bis zu diesem Zeitpunkt besteht ein materielles Recht aus der Anmeldung also noch. Damit war die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage hinreichend beantwortet.

9. Die hier entscheidende Beschwerdekammer ist mit einem anderen Fall befasst, nämlich mit der Fiktion der Zurücknahme einer Anmeldung.

10. Gemäß Artikel 67 (4) EPÜ gelten die in Artikel 67 (1) und (2) EPÜ vorgesehenen Wirkungen einer Anmeldung als von Anfang an nicht eingetreten, wenn die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Die Große Beschwerdekammer war der Auffassung (Nr. 4.2.3 der Entscheidungsgründe), dass Artikel 67 (4) EPÜ als eigenständige Vorschrift den Zeitpunkt festlegt, zu dem "die durch eine europäische Patentanmeldung gewährten materiellen Rechte und damit auch die Anhängigkeit der Anmeldung enden müssen". Die größere Tragweite dieser Feststellung wird später erörtert, aber was die Rechte nach Artikel 64 betrifft, müssen sie demnach im vorliegenden Fall erloschen sein, als die ursprüngliche Stammanmeldung als zurückgenommen galt. Dies ist schlichtweg die Aussage des Artikels. Wäre es anders, ergäbe es keinen Sinn, jemandem nach Artikel 122 EPÜ das Recht auf Beantragung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.

refused. The Enlarged Board in G 1/09 was concerned with the case of the refusal of an application by the Examining Division: for the purposes of Article 67(4) EPC, at what point in time is an application to be considered as "finally refused" where no appeal is filed against the decision refusing the application? The Board concluded that this is when the time limit for filing an appeal against a decision refusing the application expires, since it is at this point that the decision to refuse the application becomes final. The retroactive effect of a decision dismissing the appeal does not alter the pending status of the application. See points 4.2.1 and 4.2.2 of the Reasons. Up until this point a substantive right under the application therefore still subsists. This was sufficient to answer the question which had been referred to the Enlarged Board.

9. The present Board is concerned with a different case, namely a deemed withdrawal of an application.

10. Article 67(4) EPC provides that an application is deemed never to have had the effects provided for under Articles 67(1) and (2) EPC when it is deemed to be withdrawn. The Enlarged Board took the position (point 4.2.3 of the Reasons) that Article 67(4) EPC is a self-contained provision indicating the point in time at which "substantive rights conferred by a European patent application and therefore its pending status must end." The wider implications of this statement are considered later but so far as concerns the Article 64 rights, these rights must therefore have come to an end in the present case when the grandparent was deemed to be withdrawn. Indeed, this is simply what the article says. If it were otherwise there would be no point in giving a person the right under Article 122 EPC to file a request to "have his rights re-established".

passée en force de chose jugée. Dans la décision G 1/09, la Grande Chambre de recours traitait le cas du rejet d'une demande par la division d'examen. La question était de savoir, aux fins de l'article 67(4) CBE, à quelle date une demande devait être considérée comme étant "rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée" lorsqu'aucun recours n'est formé contre la décision de rejet. Elle a conclu que cette date était celle où le délai prévu pour la formation d'un recours contre la décision de rejet de la demande arrivait à expiration, car c'est à cette date que ladite décision passe en force de chose jugée. L'effet rétroactif d'une décision de rejet du recours n'a aucune influence sur le fait que la demande reste en instance (cf. points 4.2.1 et 4.2.2 des motifs). Jusqu'à cette date, tout droit substantiel conféré par la demande subsiste. Cela était suffisant pour répondre à la question soumise à la Grande Chambre de recours.

9. La présente Chambre est saisie d'un cas différent : celui de la fiction du retrait d'une demande.

10. L'article 67(4) CBE dispose qu'une demande est réputée n'avoir jamais eu les effets prévus à l'article 67(1) et (2) CBE lorsqu'elle est réputée retirée. Selon la Grande Chambre de recours, l'article 67(4) CBE est une disposition autonome indiquant le moment auquel les droits substantiels conférés par une demande de brevet européen et, par là même, son statut de demande en instance, doivent prendre fin" (point 4.2.3 des motifs). Les implications plus générales de cette affirmation seront examinées plus loin, mais pour ce qui est des droits au titre de l'article 64, dans la présente espèce, la date de leur extinction doit être celle à laquelle la demande de première génération a été réputée retirée. Ceci correspond tout simplement à ce que dit l'article. S'il en était autrement, cela n'aurait aucun intérêt d'accorder à une personne le droit de présenter une requête au titre de l'article 122 pour être "rétablie dans ses droits".

11. Was den Zeitpunkt des Eintritts der Rücknahmefiktion betrifft, so heißt es in Artikel 86 (3) EPÜ 1973 (jetzt Art. 86 (1) EPÜ) lediglich, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt, wenn die Jahresgebühr (gegebenenfalls nebst Zuschlagsgebühr) nicht rechtzeitig entrichtet wird. Zwar muss dem Anmelder der Rechtsverlust mitgeteilt werden (R. 69 (1) EPÜ 1973, jetzt R. 112 (1) EPÜ), doch tritt die Zurücknahme zu diesem Zeitpunkt von Rechts wegen ein, ohne dass es einer Entscheidung des Amtes bedarf. Wie in G 1/90 (ABI. EPA 1991, 275) erläutert, tritt der Rechtsverlust mit Ablauf der Frist ein, die nicht eingehalten worden ist (Nr. 6 der Gründe). Siehe auch G 4/98 (ABI. EPA 2001, 131), Nummer 3.3 der Gründe.

12. *Prima facie* bestanden die Rechte nach Artikel 64 aus der ursprünglichen Stammanmeldung also nicht mehr, als die Frist für die Entrichtung der Jahresgebühr ablief, was vor dem Tag geschah, an dem die Stammanmeldung eingereicht wurde.

*Auswirkung der Tatsache, dass ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt werden konnte (und de facto auch gestellt wurde)*

13. Machte sich die Beschwerdekammer die Argumente der Beschwerdeführerin zu eigen, die von einer Analogie zur Situation der "rechtskräftigen Zurückweisung" einer Anmeldung ausgehen, wäre die Folge, dass eine Anmeldung, nachdem sie als zurückgenommen galt, so lange anhängig bliebe, wie die Frist für die Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags läuft. Würde ein solcher Antrag dann gestellt, wäre die Anmeldung außerdem mindestens bis zu dem Tag anhängig, an dem rechtskräftig über den Wiedereinsetzungsantrag entschieden wird.

14. Allgemein bemerkt, scheint der Beschwerdekammer zunächst, dass der Wortlaut des Artikels 67 (4) EPÜ mit Bedacht gewählt wurde, insbesondere die Position des Wortes "rechtskräftig". Wird eine Anmeldung zurückgewiesen, bewirkt die Einlegung einer Beschwerde nämlich, dass die Wirkung der Zurückweisungsentscheidung aufgeschoben wird (Art. 106 (1) EPÜ). Daher ist es

11. As to the point in time when this deemed withdrawal took place, Article 86(3) EPC 1973 (now Article 86(1) EPC) simply provides that if the renewal fee (and any additional fee) is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn. Although the applicant must be informed of the loss of rights (Rule 69(1) EPC 1973, now Rule 112(1) EPC) the withdrawal takes place at that point in time as a matter of law without any decision of the Office. As explained in G 1/90 (OJ EPO 1991, 275), in such a case the loss of rights occurs on expiry of the time limit that has not been observed (point 6 of the Reasons). See also G 4/98 (OJ EPO 2001, 131), point 3.3 of the Reasons.

12. *Prima facie*, therefore, the Article 64 rights under the grandparent application were no longer subsisting when the time for payment of renewal fee expired, which was before the date when the parent application was filed.

*The effect of the possibility (and the fact) of the filing of a request to grant re-establishment of rights*

13. If the Board were to accept the appellant's arguments, which are based on an analogy with the situation of "final refusal" of an application, it would follow that an application would remain pending after it had been deemed to be withdrawn for as long as the period for making a request to grant re-establishment of rights continued to run. Further, if and when such a request was made, the application would remain pending at least until the date when the request for re-establishment was finally determined.

14. By way, first, of a general remark, the wording in Article 67(4) EPC appears to the Board to have been chosen with care, particular the positioning of the word "finally". In the case of a refusal of an application, the filing of an appeal will have the effect of suspending the effect of the order refusing the application (Article 106(1) EPC). It is logical therefore to speak of the "final" refusal of an

11. S'agissant de la date à laquelle la fiction du retrait s'est produite, l'article 86(3) CBE 1973 (cf. nouvel article 86(1) CBE) prévoit simplement que si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. Bien que la perte d'un droit doit être notifiée au demandeur (règle 69(1) CBE 1973, cf. nouvelle règle 112(1) CBE), le retrait se produit sur le plan juridique sans que l'Office ait à rendre une décision. Comme il est expliqué dans la décision G 1/90 (JO OEB 1991, 275), en pareil cas, la perte des droits intervient à l'expiration du délai qui n'a pas été respecté (point 6 des motifs). Voir également la décision G 4/98 (JO OEB 2001, 131), point 3.3 des motifs.

12. Par conséquent, on peut conclure que les droits au titre de l'article 64 conférés par la demande de première génération n'existaient plus, de prime abord, à la date d'expiration du délai de paiement de la taxe annuelle, laquelle était antérieure à la date de dépôt de la demande de deuxième génération.

*Effet de la possibilité (ou du fait) de présenter une requête en restitutio in integrum*

13. Si la Chambre acceptait les arguments du requérant, qui se fondent sur une analogie avec la situation du "rejet définitif" d'une demande, cela signifierait qu'une demande reste en instance après avoir été réputée retirée tant que le délai de présentation d'une requête en restitutio in integrum continue de courir. En outre, dans les cas où une telle requête serait présentée, la demande resterait en instance au moins jusqu'à la date à laquelle il serait statué définitivement sur cette requête.

14. A titre de remarque générale, la Chambre estime en premier lieu que la formulation de l'article 67(4) CBE, et en particulier l'emplacement de l'expression "en vertu d'une décision passée en force de chose jugée" ("finally" et "rechtskräftig" dans les versions anglaise et allemande), ont été choisis avec soin. En cas de rejet d'une demande, la formation d'un recours aura pour effet de suspen-

logisch, in diesem Kontext von "rechtskräftiger" Zurückweisung einer Anmeldung zu sprechen, denn die Wirkung einer Zurückweisung durch die Prüfungsabteilung wird bei Einlegung einer Beschwerde aufgeschoben. Die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde endet, wenn die Entscheidung ergeht, die Beschwerde zurückzuweisen, und ab diesem Zeitpunkt entfaltet die angefochtene Entscheidung rückwirkend ihre volle Wirkung. Sobald die Beschwerde zurückgewiesen wurde, kann die Anmeldung als rechtskräftig zurückgewiesen bezeichnet werden, und die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird rechtskräftig.

15. Dagegen erscheint es der Kammer nicht logisch, in einem Fall, in dem gemäß Artikel 86 (3) EPÜ 1973 eine Anmeldung wegen Nichtzahlung einer Jahresgebühr als zurückgenommen gilt, davon zu sprechen, dass die Anmeldung als "rechtskräftig" zurückgenommen gilt. Wie bereits ausgeführt, gilt die Anmeldung ab dem Zeitpunkt als zurückgenommen, an dem die Frist für die Zahlung der Jahresgebühr endet; der Rechtsverlust tritt mit Ablauf der versäumten Frist ein und ist als solches endgültig.

16. Die Frage ist dann aber, ob es nicht Vorschriften des EPÜ gibt, die bewirken, dass die Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung eine als zurückgenommen geltende Anmeldung vorübergehend wiederaufleben lässt. Anders gesagt: Wird die Anmeldung daraufhin noch einmal anhängig? Was dies betrifft, so hat ein Wiedereinsetzungsantrag keine aufschiebende Wirkung, wie sie die Einlegung einer Beschwerde gegen die Zurückweisung einer Anmeldung gemäß Artikel 106 (1) EPÜ entfaltet. Abgesehen davon, dass es im EPÜ keine Vorschrift gibt, die eine solche äquivalente Wirkung vorsieht, wäre diese auch gar nicht mit dem Wesen einer Anordnung vereinbar, einem Wiedereinsetzungsantrag stattzugeben. Die Wirkung der Wiedereinsetzung ist, dass der Anmelder in die Lage zurückversetzt wird, in der er gewesen wäre, wenn die versäumte Handlung ordnungsgemäß vorgenommen worden wäre, dass er also nach dem Wortlaut des Artikels 122 (1) EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt wird. Die verspätete Handlung (z. B. wie im vorliegenden Fall

application in this context, since the effect of the refusal of the application by the Examining Division is suspended in the event of an appeal. In such a case the suspensive effect of an appeal is ended in the event of a decision dismissing the appeal, from which point the appealed decision retrospectively takes full effect. At the point of dismissal of the appeal, the application can be said to be finally refused and the decision of Examining Division is made final.

15. On the other hand, in a case where an application is deemed to be withdrawn under Article 86(3) EPC 1973 for non-payment of a renewal fee it does not appear to the Board to be logical to speak of the "final" deemed withdrawal of the application. As already noted, the point in time when the application is deemed to be withdrawn is the point when the due time for payment of the renewal fee expires; the loss of rights occurs on the expiry of the time limit that has not been observed and, as such, is final in itself.

16. The question is then whether, nevertheless, there are any provisions of the EPC which have the effect that the filing of a request for re-establishment of rights provisionally revives a deemed withdrawn application. In other words, does the application thereupon become pending once again? As to this, the filing of a request for re-establishment does not have any suspensive effect equivalent to the suspensive effect under Article 106(1) EPC of the filing of an appeal against refusal of an application for a grant. Not only is there no provision in the EPC providing for such equivalent effect but also the nature of an order granting a request for re-establishment is inconsistent with it. The effect of re-establishment is to put the applicant back in the position which he would have been in had the omitted act been performed as it should have been and thus, in accordance with wording of Article 122(1) EPC, to re-establish the rights which have been lost. The act belatedly performed (for example, as here, the payment of the renewal fee) is then deemed retroactively to have been

dre la décision de rejet (article 106(1) CBE). Il est donc logique de parler dans ce contexte du rejet "en vertu d'une décision passée en force de chose jugée", puisque l'effet du rejet de la demande par la division d'examen est suspendu lorsqu'un recours est formé. Dans ce cas, l'effet suspensif du recours prend fin si le recours est rejeté, et c'est à partir de ce moment-là que la décision faisant l'objet du recours prend entièrement effet à titre rétroactif. Dès que le recours est rejeté, on peut considérer que la demande est définitivement rejetée et que la décision de la division d'examen est passée en force de chose jugée.

15. En revanche, lorsqu'une demande est réputée retirée en vertu de l'article 86(3) CBE 1973 pour défaut de paiement d'une taxe annuelle, il ne paraît pas logique de dire que la demande est "définitivement" réputée retirée. Comme il a déjà été indiqué, une demande est réputée retirée à la date à laquelle le délai de paiement d'une taxe annuelle arrive à expiration ; la perte de droits se produit lorsque le délai non observé expire et, à ce titre, est définitive en soi.

16. La question est alors de savoir s'il n'existe pas néanmoins des dispositions de la CBE en vertu desquelles la présentation d'une requête en restitutio in integrum aurait pour effet de restaurer provisoirement une demande réputée retirée. En d'autres termes, la demande serait-elle de nouveau en instance lorsqu'une telle requête est présentée ? La présentation d'une requête en restitutio in integrum n'a pas d'effet suspensif équivalent à celui que produit un recours contre le rejet d'une demande de brevet conformément à l'article 106(1) CBE. Aucune disposition de la CBE ne prévoit un tel effet équivalent, lequel serait par ailleurs incompatible avec la nature même d'une décision de faire droit à une requête en restitutio in integrum. L'effet de la restitutio in integrum est de rétablir le demandeur dans la situation dans laquelle il aurait été si l'acte non accompli l'avait été en bonne et due forme, et donc, aux termes de l'article 122(1) CBE, de le rétablir dans les droits qu'il a perdus. L'acte accompli tardivement (par exemple, le paiement d'une taxe annuelle, comme c'est le cas en l'espèce) est

die Zahlung einer Jahresgebühr) wird dann rückwirkend als rechtzeitig vorgenommen angesehen, sodass eine Anmeldung, die als zurückgenommen galt, als nicht zurückgenommen angesehen wird (siehe *Singer/Stauder*, "The European Patent Convention", 3. (englische) Auflage, Kommentar zu Art. 122 in Abs. 144). Artikel 122 (3) EPÜ besagt dies nunmehr ausdrücklich: "Wird dem Antrag stattgegeben, so gelten die Rechtsfolgen der Fristversäumung als nicht eingetreten." Diese Bestimmung war zur fraglichen Zeit noch nicht in Kraft, und die Travaux préparatoires zum EPÜ 2000 enthalten keinerlei Hinweis auf eine beabsichtigte Rechtsänderung, was nach Auffassung der Kammer mit Sicherheit der Fall gewesen wäre, wenn diese Absicht bestanden hätte. Die Kammer betrachtet mithin diese Bestimmung als eine genaue Wiedergabe der bereits zuvor bestehenden Auffassung. Die Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags kann zwar bei Erfolg zu der Aufhebung der Rücknahmefiktion führen. Bleibt aber der Wiedereinsetzungsantrag erfolglos, gilt die Anmeldung weiterhin als zurückgenommen.

17. Als sich die Große Beschwerdekammer in G 1/09 mit der Frage befasste, wann eine Anmeldung als (rechtskräftig) zurückgewiesen anzusehen ist, zog sie die Rechtsprechung der Vertragsstaaten heran, wonach "Entscheidungen erst dann rechtskräftig werden, wenn die jeweilige Frist für die Einleitung eines ordentlichen Rechtsmittelverfahrens abgelaufen ist" (siehe Nr. 4.2.2 der Entscheidungsgründe). Nun argumentiert die Beschwerdeführerin damit, dass das Recht, Wiedereinsetzung zu beantragen, ein Rechtsmittel darstelle und daher die Rücknahmefiktion bis zum Ablauf der Frist für die Einleitung dieses Rechtsmittels nicht eintrete. Nach Auffassung der Kammer ist diese Analyse unrichtig. Erstens übersieht diese Argumentation den bereits erörterten Unterschied zwischen einer Zurückweisung, die eine Entscheidung des Amtes erfordert, die dann ihrerseits mit einer Beschwerde angefochten werden kann, und einer Rücknahmefiktion, die (automatisch) von Gesetzes wegen eintritt. Die obigen Feststellungen der Großen Beschwerdekammer in G 1/09 wurden ausdrücklich im Kontext der Entscheidung einer erstinstanzlichen Abteilung auf Zurückweisung einer

performed in time so that the application which was deemed to have been withdrawn is deemed not to have been withdrawn (see *Singer/Stauder* on the European Patent Convention, 3rd (English) edition, Commentary on Article 122 at para. 144). This is now stated expressly in Article 122(3) EPC: "If the request is granted, the legal consequences of the failure to observe the time limit shall be deemed not to have ensued." Although this provision was not in force at the relevant time, the *travaux préparatoires* to the EPC 2000 give no indication that any change in the law was intended, something which the Board considers would almost be bound to have been the case if this had been the intention. The Board considers this provision to be an accurate statement of the previous position. The effect of filing a request for re-establishment is thus merely to make a reversal of the deemed withdrawal possible. The effect of an unsuccessful request for re-establishment is that the application stays deemed withdrawn.

17. In G 1/09 the Enlarged Board, when dealing with the issue of when an application should be considered to be (finally) refused, referred to and relied on the jurisprudence of Contracting States, pursuant to which "decisions do not become final until the expiry of the respective period for seeking ordinary means of legal redress" (see point 4.2.2 of the Reasons). In effect, the appellant argues that the right to seek re-establishment is a right of redress, so that while the period for seeking such redress against the deemed withdrawal of the application was still running, the deemed withdrawal was not a final withdrawal. The Board considers that this is not a correct analysis. First, the argument overlooks the distinction, already discussed, between a refusal, which requires a decision by the Office which is then challengeable by way of an appeal, and a deemed withdrawal, which takes place automatically by operation of law. The above statements by the Enlarged Board in G 1/09 were made in the express context of a decision by a department of first instance refusing an application: see point 4.2.2 of the reasons. Second, the Board considers that the concept of redress is appropriate

alors rétroactivement réputé avoir été accompli dans les délais si bien que la demande réputée retirée est réputée ne pas avoir été retirée (cf. *Singer/Stauder* "The European Patent Convention", 3<sup>e</sup> édition (anglaise), commentaire de l'article 122, par. 144). Une disposition à cet effet est désormais expressément prévue à l'article 122(3) CBE : " Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites". Cette disposition n'était pas en vigueur à la date pertinente et aucune intention de modifier la loi ne ressort des travaux préparatoires de la CBE 2000, ce qui, de l'avis de la Chambre, aurait certainement été le cas si une telle intention avait existé. La Chambre estime que cette disposition reflète fidèlement le statu quo. Par conséquent, la présentation d'une requête en restitutio in integrum a simplement pour effet de rendre possible une annulation de la fiction du retrait. Lorsqu'une telle requête n'aboutit pas, la demande demeure réputée retirée.

17. Dans la décision G 1/09, où elle examine la question de savoir à quel moment une demande devrait être considérée comme étant (définitivement) rejetée, la Grande Chambre de recours s'est référée à la jurisprudence des Etats contractants dont elle s'est inspirée. Selon cette jurisprudence, "les décisions ne deviennent pas définitives avant l'expiration du délai prévu pour recourir aux voies de droit ordinaires" (cf. point 4.2.2 des motifs). Dans la présente espèce, le requérant fait valoir que le droit de demander la restitutio in integrum constitue une voie de droit, si bien que la fiction du retrait de la demande n'était définitive qu'à l'expiration du délai prévu pour y recourir. Selon la Chambre, cette analyse n'est pas correcte. D'une part, elle ne tient pas compte de la distinction, déjà mentionnée, entre le rejet, qui implique une décision de l'Office susceptible d'être contestée au moyen d'un recours, et la fiction du retrait qui intervient automatiquement en vertu de dispositions juridiques. Les affirmations précitées de la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/09 s'inscrivent dans le contexte précis d'une décision de rejet d'une demande par la première instance (cf. point 4.2.2 des

Anmeldung getroffen (s. Nr. 4.2.2 der Entscheidungsgründe). Zweitens ist die Kammer der Ansicht, dass das Konzept eines Rechtsmittelverfahrens lediglich in den Kontext der begehrten Korrektur einer (Fehl-)Entscheidung passt. So lässt sich zwar richtigerweise von einem Rechtsmittelbegehren gegen eine angeblich unzutreffende Entscheidung des Amts auf Zurückweisung einer Anmeldung sprechen, nicht aber von einem Rechtsmittelbegehren gegen die Fiktion der Zurücknahme einer Anmeldung. Wer die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt, begehrt nicht die Korrektur einer unrichtigen Entscheidung, d. h. er behauptet nicht, dass die Fiktion der Zurücknahme als solche ein Unrecht darstelle. Er beantragt vielmehr, unter den besonderen Umständen des Falls von den Folgen der Zurücknahme verschont zu werden. Im Gegensatz dazu ist das Verfahren nach Regel 69 EPÜ 1973 (jetzt R. 112 EPÜ), wonach jemand die Mitteilung über einen Rechtsverlust anfechten kann (siehe unten Nr. 22), ein Verfahren zur Einleitung eines ordentlichen Rechtsmittelverfahrens gegen einen angeblichen Irrtum des Amts. Diese Schlussfolgerung steht offensichtlich völlig in Einklang mit dem französischen, deutschen und schweizerischen nationalen Recht, wie in D1, Nummern 4.1 bis 4.3, zusammengefasst.

18. Ferner ist die Kammer der Auffassung, dass die Beschwerdeführerin einen falschen Rückschluss aus CA/127/01 zu ziehen versucht. Dieses Dokument wurde für den Verwaltungsrat verfasst, als dieser 2001 die Änderung der Regel 25 EPÜ 1973 beschloss. Die einschlägige Passage in Nummer 6 lautet vollständig: "Das Erteilungsverfahren ist bis zu dem Tag anhängig, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird (vgl. J 7/96, ABI. EPA 1999, 443), bzw. bis zu dem Tag, an dem die Anmeldung rechtskräftig zurückgewiesen wird oder zurückgenommen wird (oder als zurückgenommen gilt)." Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass man daher mit Fug und Recht von einer Anmeldung sprechen könne, die "rechtskräftig zurückgenommen wird (oder als zurückgenommen gilt)". Doch auch wenn der Wortlaut in CA/127/01 in dieser Hinsicht mehrdeutig sein mag, ging es in diesem Teil des Dokuments nicht speziell um die Frage, wann die

only in the context of correcting a wrong. Thus while it is appropriate to speak of seeking redress against an allegedly wrong decision of the Office refusing an application, it is not appropriate to speak of seeking redress against the deemed withdrawal of an application. A person requesting re-establishment of rights does not seek correction of a wrong, i.e. allege that the deemed withdrawal was wrong as a matter of law. Rather he requests that he should be excused the consequences of the withdrawal in the particular circumstances of the case. In contrast, the procedure under Rule 69 EPC 1973 (now Rule 112 EPC) by which a person can challenge a notice of loss of rights (see point 22 below) is a process for seeking ordinary means of legal redress against an alleged wrong of the Office. This conclusion appears to be fully consistent with the position under French, German and Swiss national law, as summarised in D1, points 4.1 to 4.3.

18. The Board also considers that the appellant is wrong in the inference which is sought to be drawn from consultative document CA/127/01. This document was drawn up for the Administrative Council when deciding on the amendment of Rule 25 EPC 1973 in 2001. The relevant passage at point 6 states in full: "Grant proceedings are pending until the date that the European Patent Bulletin mentions the grant (cf. J 7/96, OJ EPO 1999, 443), or until the date that an application is finally refused or (deemed) withdrawn." The appellant argues that therefore one can legitimately speak of an application being "finally (deemed) withdrawn." However, even if the wording in CA/127/01 in this respect might be ambiguous, this part of the document was not specifically addressed to the question of when a deemed withdrawal of an application takes place but was concerned with the pending status of an application in the case of grant (see G 1/09, point 4.2.5 of the Reasons). In

motifs). D'autre part, la Chambre estime que la notion de voie de droit n'est pertinente que lorsqu'il s'agit de rectifier une décision prise à tort. Par conséquent, si l'on peut parler à juste titre de recourir à une voie de droit lorsqu'il s'agit de contester une décision de rejet prononcée par l'Office que l'on juge erronée, tel n'est pas le cas lorsqu'une demande a été réputée retirée. Une personne qui demande à être rétablie dans ses droits ne cherche pas à rectifier une décision prise à tort. Elle ne prétend pas que la demande a été réputée retirée à tort sur le plan juridique, mais demande à être épargnée des conséquences du retrait dans les circonstances particulières de l'espèce. Par opposition, la procédure prévue par la règle 69 CBE 1973 (nouvelle règle 112 CBE) selon laquelle une personne peut contester la notification de la perte d'un droit (cf. point 22 ci-dessous) constitue une voie de droit ordinaire pouvant être exercée à l'encontre d'une erreur alléguée de l'Office. Cette conclusion semble s'accorder parfaitement avec la position du droit national français, allemand et suisse, telle que résumée dans le document D1 (points 4.1 à 4.3).

18. La Chambre estime par ailleurs que le requérant tente de tirer des conclusions erronées du document CA/127/01. Ce document a été rédigé à l'intention du Conseil d'administration pour que celui-ci statue en 2001 sur la modification de la règle 25 CBE 1973. Le passage pertinent (point 6) s'énonce comme suit : "la procédure de délivrance est en instance jusqu'à la date à laquelle la mention de la délivrance a été publiée au Bulletin européen des brevets (cf. décision J/76, JO OEB 1999, 443), ou jusqu'à la date à laquelle la demande a été définitivement rejetée ou (réputée) retirée". Le requérant fait valoir que l'on peut donc légitimement parler d'une demande "définitivement (réputée) retirée". Or, même si la formulation du document CA/127/01 peut être considérée comme ambiguë à cet égard, cette partie du document ne portait pas sur la question particulière de la date de la fiction du retrait d'une demande mais sur le statut de "demande en instance" en cas de délivrance d'un

fiktive Rücknahme einer Anmeldung eintritt, sondern um die Anhängigkeit von Anmeldungen im Falle einer Patenterteilung (siehe G 1/09, Nr. 4.2.5 der Entscheidungsgründe). Jedenfalls ist der Wortlaut von Artikel 67 (4) EPÜ insofern völlig eindeutig. Aus den Travaux préparatoires, in denen die mehrfach aufeinander folgenden Entwürfe des Artikels 67 enthalten sind, ist ersichtlich, dass stets zwischen einer (Fiktion der) Zurücknahme und einer rechtskräftigen Zurückweisung unterschieden wurde. Aus dem vorstehend unter den Nummern 14 und 15 Gesagten folgt, dass es auch nach Auffassung der Kammer für diese Unterscheidung einen triftigen Grund gab. Dem möchte die Kammer hinzufügen, dass in der vom Amt veröffentlichten Mitteilung, worin unter anderem die späteren Änderungen der Regel 25 (1) EPÜ 1973 erläutert wurden (ABI. EPA 2002, 112), festgestellt wurde, dass "eine Anmeldung ... bis zu (damit aber nicht mehr an) dem Tag anhängig [ist], an dem ... die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt".

19. Der Schluss, zu dem die Kammer gelangt ist, scheint auch voll und ganz mit der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in G 4/98 in Einklang zu stehen, die darin unter anderem entschied, dass die Benennung eines Vertragsstaats mit Ablauf der in den entsprechenden Artikeln und Regeln genannten Frist als zurückgenommen gilt und nicht mit Ablauf einer Nachfrist. Mit anderen Worten: wenn es eine Nachfrist gibt, verschiebt sich dadurch die Wirkung des Rechtsverlusts nicht auf das Ende dieser Nachfrist. Die Große Beschwerdekammer äußerte sich wie folgt (siehe Nr. 7.2 der Gründe):

"Die Frage ist nun, ob die Rücknahmefiktion ihre Wirkung mit Ablauf der Grundfrist oder mit Ablauf der Nachfrist gemäß Regel 85a EPÜ entfaltet. ... Die Regel 85a EPÜ verlängert aber nicht die Grundfrist, sondern bietet – wie ihre Überschrift besagt – durch eine Nachfrist die Möglichkeit zur Heilung eines Fristversäumnisses, das sonst möglicherweise fatale Folgen hätte. Dass nicht der Ablauf der Nachfrist, sondern der Ablauf der Grundfrist der maßgebende Zeitpunkt ist, ist das Ergebnis der Entscheidung J 4/86, in der es um die unterlassene Einreichung eines Prüfungsantrags

any event, the wording of Article 67(4) EPC is quite unambiguous in this respect. From the *travaux préparatoires* containing the successive drafts of what became Article 67 it can be seen that the distinction between a (deemed) withdrawal and a final refusal was consistently made. It follows from what is said in points 14 and 15 above that the Board also considers that such a distinction was made for good reason. The Board would add that in the notice published by the Office explaining *inter alia* the changes subsequently made to Rule 25(1) EPC 1973 (OJ EPO 2002, 112), it was stated that "An application is pending up to (but not including) the date that ... the application is refused, withdrawn or deemed withdrawn; ...".

19. The conclusion which the Board has reached also appears to be fully consistent with the opinion of the Enlarged Board in G 4/98, where the Board decided *inter alia* that the deemed withdrawal of a designation of Contracting States takes effect upon expiry of the time limit set out in the relevant articles and rules, and not upon expiry of a grace period. In other words, the existence of a grace period does not defer the effect of the loss of rights to the end of the grace period. The Board said (see point 7.2 of the Reasons):

"The question therefore is whether the deemed withdrawal takes effect upon expiry of the regular time limits or upon expiry of the grace period pursuant to Rule 85a EPC. ... Rule 85a EPC does not prolong the normal time limits, but contains what its name says, namely a grace period, a possibility to remedy an otherwise potentially fatal non-observation of a time limit. The conclusion that the relevant date is not the expiry of the grace period, but the expiry of the normal period was reached in J 4/86 concerning the failure to file a request for examination of a European patent application.

brevet (cf. G 1/09, point 4.2.5 des motifs). En tout état de cause, le libellé de l'article 67(4) CBE est quant à lui dépourvu de toute ambiguïté à ce sujet. Il ressort des travaux préparatoires, qui contiennent les projets de texte successifs de l'article 67, qu'une distinction a toujours été faite entre un retrait (fictif) et un rejet en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Comme il découle des points 14 et 15 ci-dessus, la Chambre estime également que cette distinction avait une bonne raison d'être. En outre, dans le Communiqué publié par l'Office qui explique, entre autres, les modifications apportées par la suite à la règle 25(1) CBE 1973 (JO OEB 2002, 112), il est indiqué qu'"une demande est pendante jusqu'à (mais non y compris) [...] la date à laquelle la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée".

19. La conclusion de la présente Chambre semble également correspondre parfaitement à l'avis de la Grande Chambre de recours dans la décision G 4/98, selon laquelle, notamment, la fiction du retrait de la désignation d'un Etat contractant prend effet à l'expiration des délais prévus par les dispositions pertinentes et non à l'expiration d'un délai supplémentaire. En d'autres termes, l'existence d'un délai supplémentaire ne reporte pas les effets découlant d'une perte de droits à l'expiration dudit délai. Elle affirme (au point 7.2 des motifs) ce qui suit :

"La question qui se pose est donc de savoir si la fiction du retrait prend effet à l'expiration des délais normaux ou à l'expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE. [...] La règle 85bis CBE ne prolonge pas les délais normaux, mais contient uniquement, comme son titre l'indique, un délai supplémentaire, à savoir une possibilité de remédier à la non-observation d'un délai, qui pourrait être fatale. La conclusion selon laquelle la date pertinente n'est pas celle à laquelle expire le délai supplémentaire, mais celle à laquelle expire le délai normal, a été tirée dans

für eine europäische Patentanmeldung ging. Da die Entscheidung wohlbegründet und völlig überzeugend ist und keine Veranlassung besteht, den vorliegenden Fall anders zu bewerten als den ihr zugrunde liegenden Sachverhalt, ist nichts Weiteres hinzuzufügen. Die Praxis des EPA (Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-III, 12.5, zweiter Absatz) wird bestätigt."

20. Nach Auffassung der Kammer kann daher der Beschwerdeführerin nicht zugestimmt werden, wenn sie meint, die zutreffende Frage laute: Wann wurde die ursprüngliche Stammanmeldung "rechtskräftig zurückgenommen". Die Beschwerdeführerin versucht auf diese Weise, die Sachlage des vorliegenden Falls gleichzusetzen mit der Sachlage vor der Großen Beschwerdekammer in G 1/09, und lässt außer Acht, dass im hier vorliegenden Fall die Anmeldung nicht zurückgewiesen wurde, sondern als zurückgenommen galt.

21. Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass die bloße Existenz des Rechts auf Beantragung der Wiedereinsetzung betreffend eine als zurückgenommen geltende Anmeldung nicht bedeutet, dass die Anmeldung noch anhängig ist, solange die Frist für die Stellung des Antrags läuft. Aus denselben Gründen kommt die Kammer zu dem Schluss, dass ein tatsächlich gestellter Wiedereinsetzungsantrag die Anmeldung nicht wieder anhängig machen kann.

*Auswirkung des Rechts eines Anmelders, die Mitteilung über einen Rechtsverlust anzufechten*

22. Ohne dass die Beschwerdeführerin sich diesbezüglich geäußert hat, ist die Kammer der Auffassung, dass sich an den obigen Schlussfolgerungen nichts ändert, wenn man das Verfahren berücksichtigt, wonach ein Anmelder eine Mitteilung über einen Rechtsverlust durch Beantragung einer (beschwerdefähigen) Entscheidung anfechten kann (R. 69 EPÜ 1973, jetzt R. 112 EPÜ). Wird der Rechtsverlust nämlich in der Entscheidung bestätigt, dann ist er noch immer bei Ablauf der betreffenden Frist eingetreten. Es gibt keinen Mechanis-

The well-reasoned decision is fully convincing and since there are no reasons to distinguish the case at hand from the situation underlying J 4/86, there is nothing more to add. The practice of the EPO (Guidelines for Examination in the EPO, A-III, 12.5, 2nd paragraph) is confirmed."

20. The Board therefore considers that the appellant is incorrect in saying that the question is: when was the grandparent application "finally withdrawn"? In doing so, the appellant tries to equate the factual situation of the present case with the factual situation before the Enlarged Board in G 1/09 and ignores the fact that here the application was deemed to be withdrawn, not refused.

21. The Board thus concludes that the mere existence of the right to file a request for re-establishment of rights in a deemed withdrawn application does not mean that the application is still pending while the period for filing such a request is running. For the same reasons, the Board concludes that the fact that a request for re-establishment of rights is actually filed cannot thereupon make the application once again become pending.

*The effect of the right of an applicant to challenge the notice of loss of rights*

22. Although this was not something argued for by the appellant, the Board considers that the above conclusions are not altered by taking into account the procedure by which an applicant can challenge a notice of loss of rights by way of requesting an (appealable) decision (Rule 69 EPC 1973, now Rule 112 EPC). If the decision in effect confirms the loss of rights, the loss of rights will still have occurred when the relevant time limit expired. There is no mechanism by which the application can have become pending again in the

la décision J 4/86 concernant la non-présentation d'une requête en examen d'une demande de brevet européen. Cette décision bien motivée est tout à fait convaincante et, dès lors qu'il n'y a aucune raison d'opérer une distinction entre la présente espèce et la situation sur laquelle est fondée la décision J 4/86, il n'y a rien à ajouter. La pratique de l'OEB (Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-III, 12.5, paragraphe 2) est confirmée".

20. Par conséquent, la présente Chambre estime que c'est à tort que le requérant affirme que la question est de savoir à quel moment la demande de première génération a été "définitivement retirée". Ce faisant, il tente d'assimiler la situation factuelle de la présente espèce à celle soumise à la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/09, sans tenir compte du fait que dans la présente affaire, la demande était réputée retirée et non rejetée.

21. La Chambre conclut donc que la simple existence du droit de présenter une requête en restitutio in integrum portant sur une demande réputée retirée ne signifie pas que la demande est en instance tant que le délai de présentation de cette requête continue de courir. De même, elle conclut que la demande ne saurait être à nouveau en instance du seul fait qu'une requête en restitutio in integrum est effectivement présentée.

*Effet du droit d'un demandeur à contester la notification de la perte d'un droit*

22. Même si cette question n'a pas été abordée par le requérant, la Chambre considère que les conclusions ci-dessus ne sont en rien modifiées lorsque l'on prend en compte la procédure qui permet à un demandeur de contester la notification de la perte d'un droit en demandant une décision (susceptible de recours) (règle 69 CBE 1973, nouvelle règle 112 CBE). En effet, si une telle décision confirme la perte du droit, cette perte se sera toujours produite à l'expiration du délai pertinent. Il n'existe aucun mécanisme permettant à la demande

mus, der bewirkte, dass die Anmeldung zwischendurch wieder anhängig werden könnte und danach nicht mehr anhängig wäre. Stimmt das Amt dem Anmelder zu, führt das Verfahren zu der Feststellung des Amts, dass nie ein Rechtsverlust eingetreten ist, die Anmeldung also die ganze Zeit über anhängig war.

#### *Weiterbehandlung*

23. Die Kammer befasst sich nicht damit, wie sich ein Antrag auf Weiterbehandlung gemäß Artikel 121 EPÜ auf die Anhängigkeit einer Anmeldung auswirken könnte. Diese Bestimmungen des EPÜ 2000 finden auf die ursprüngliche Stammanmeldung keine Anwendung (siehe oben Nr. 3).

*Genoss die Beschwerdeführerin weitere materielle Rechte aus der ursprünglichen Stammanmeldung, die bei Einreichung der Stammanmeldung (noch) bestanden?*

24. Zu der Frage, ob die Beschwerdeführerin weitere materielle Rechte genoss, nachdem die ursprüngliche Stammanmeldung bei Ablauf der entsprechenden Frist als zurückgenommen galt, brachte die Beschwerdeführerin vor, a) das Recht des Erfinders nach Artikel 60 EPÜ und b) das Recht, einen Wiedereinsetzungsantrag nach Artikel 122 EPÜ prüfen zu lassen, seien materielle Rechte im Sinne von G 1/09, die aus der ursprünglichen Stammanmeldung noch bestanden hätten, als die Stammanmeldung eingereicht worden sei. Die Kammer wird diese Rechte sowie ein weiteres potenzielles materielles Recht, nämlich das Recht auf Einreichung einer Teilanmeldung, der Reihe nach prüfen.

#### *Das Recht nach Artikel 60*

25. Das materielle Recht, auf das sich die Beschwerdeführerin beruft, wird als das Recht auf das Patent nach Artikel 60 EPÜ bezeichnet, das dem Erfinder (oder seinem Arbeitgeber oder seinem Rechtsnachfolger) zusteht. Gemäß Artikel 60 (3) EPÜ gilt der Anmelder als berechtigt, dieses Recht geltend zu machen. Die Kammer bezeichnet dieses Recht im Folgenden als das Recht nach Artikel 60.

interim period and then become no longer pending. If the Office agrees with the applicant, then the effect of the procedure is that the Office acknowledges that no loss of rights ever occurred; the application will have been pending throughout.

#### *Further processing*

23. The Board is not concerned with the possible effect on the pendency of an application of a request for further processing under Article 121 EPC. These provisions of the EPC 2000 do not apply to the grandparent application (see point 3 above).

*Did the appellant enjoy other substantive rights in the grandparent application which were (still) subsisting when the parent application was filed?*

24. As to whether the appellant enjoyed any other substantive rights after the grandparent application was deemed to be withdrawn on the expiry of relevant time limit, the appellant argues that (a) the right of the inventor under Article 60 EPC and (b) the right to have a request under Article 122 EPC for re-establishment of rights considered are both substantive rights within the meaning of G 1/09 which were still subsisting under the grandparent application when the parent application was filed. The Board will consider these in turn together with a further possible candidate for a substantive right, namely the right to file a divisional application itself.

#### *The Article 60 right*

25. The substantive right which the appellant relies on is said to be the right under Article 60 EPC to a patent, which right belongs to the inventor (or his employer or successor in title) and which, by virtue of Article 60(3) EPC, the applicant is deemed to be entitled to exercise. The Board will refer to this as the Article 60 right.

de devenir à nouveau en instance dans l'intervalle et de ne plus l'être ensuite. Si le demandeur obtient gain de cause, la procédure a pour effet d'amener l'Office à constater que la perte de droit ne s'est jamais produite et que la demande aura été tout le temps en instance.

#### *Poursuite de la procédure*

23. La Chambre ne traite pas de l'effet susceptible d'être produit par une requête en poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE sur la question de savoir si une demande est en instance ou non, ces dispositions de la CBE 2000 n'étant pas applicables à la demande de première génération (cf. point 3, ci-dessus).

*Le requérant bénéficiait-il d'autres droits substantiels au titre de la demande de première génération qui subsistaient (encore) lors du dépôt de la demande de deuxième génération ?*

24. En ce qui concerne la question de savoir si le requérant bénéficiait d'autres droits substantiels après que la demande de première génération a été réputée retirée à l'expiration du délai pertinent, le requérant fait valoir que a) le droit de l'inventeur au titre de l'article 60 CBE et b) le droit au traitement de toute requête en restitutio in integrum conformément à l'article 122 CBE sont des droits substantiels au sens de la décision G 1/09 qui subsistaient encore au titre de la demande de première génération lors du dépôt de la demande de deuxième génération. La Chambre examinera successivement ces droits ainsi qu'un autre droit substantiel potentiel, à savoir le droit de déposer une demande divisionnaire.

#### *Le droit au titre de l'article 60*

25. Le droit substantiel invoqué par le requérant est le droit au brevet au titre de l'article 60 CBE qui appartient à l'inventeur (ou à son employeur ou à son ayant-cause) et que le demandeur est réputé habilité à exercer en vertu de l'article 60(3) CBE. Il sera ci-après dénommé "droit au titre de l'article 60".



26. Nach dem Verständnis der Kammer handelt es sich bei dem von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Recht im Grunde genommen und ganz allgemein um das Recht eines Anmelders, seine Patentanmeldung nach Maßgabe des EPÜ prüfen zu lassen und, sofern sie den Erfordernissen des EPÜ genügt, ein entsprechendes Patent erteilt zu bekommen.

27. Die Kammer neigt zu der Ansicht, dass Artikel 60 EPÜ kein materielles Recht an sich gewährt, sondern vielmehr ein Verfahrensrecht, das, sobald es einmal geltend gemacht wurde, dazu führen kann, dass dem Patentinhaber Eigentumsrechte nach Artikel 64 EPÜ gewährt werden. Dies scheint sich aus dem Wortlaut des Artikels 60 EPÜ zu ergeben, in dem es laut der Überschrift von Kapitel II des EPÜ darum geht, wer zur Einreichung und Erlangung des europäischen Patents berechtigt ist (oder als dazu berechtigt gilt). Siehe auch die Feststellung der Großen Beschwerdekammer in G 1/09, dass "... mit einer europäischen Patentanmeldung Verfahrensrechte in Verfahren vor dem EPA verbunden [sind], **die auszuüben der Anmelder berechtigt ist (Art. 60 (3) EPÜ 1973)**" (Nr. 3.2.1 der Entscheidungsgründe, Hervorhebung durch die Kammer).

28. Die Kammer räumt jedoch ein, dass die genaue Unterscheidung dessen, was ein Verfahrensrecht ist und was ein materielles Recht, nicht problemlos ist. Wie die Juristische Beschwerdekammer in J 18/04 (ABI. EPA 2006, 560) aufgezeigt hat, berühren Verfahrensrechte auch materielle Rechte, und eine klare Trennung zwischen beiden kann schwierig sein.

29. Wie bereits erwähnt (siehe oben Nr. 5 c)) hat die Große Beschwerdekammer in G 1/09 zudem befunden, dass eine Patentanmeldung ein Gegenstand des immateriellen Vermögens ist, der dem Inhaber der Anmeldung unter anderem die einstweiligen Rechte nach Artikel 64 gewährt. Da die Große Beschwerdekammer die Formulierung "unter anderem" verwendet hat, wollte sie offenbar bewusst nicht sagen, dass sich die dem Inhaber gewährten materiellen Rechte auf die einstweiligen Rechte nach Artikel 64 beschränken; welche weiteren Rechte insoweit außer-

26. As the Board understands it, the right which the appellant relies on is in effect, and speaking broadly, the right of an applicant to have its application for the grant of a patent examined in accordance with the EPC and, subject to the application meeting the requirements of the EPC, to have a patent granted.

27. The Board inclines to the view that Article 60 EPC does not confer a substantive right *per se*, but rather a procedural right, which, once having been exercised, may lead to the conferring of proprietary rights under Article 64 EPC. This appears to follow from the wording of Article 60 EPC, which, according to the headline of Chapter II of the EPC, is concerned with who is entitled (or deemed to be entitled) to apply for and obtain a European patent. See also the statement by the Enlarged Board in G 1/09 that: "... in proceedings before the EPO a European patent application also involves **procedural rights which the applicant is entitled to exercise (Article 60(3) EPC 1973)**" (point 3.2.1, emphasis added).

28. The Board acknowledges, however, that it is not always easy to say precisely what constitutes a procedural right and what constitutes a substantive right. As the Legal Board pointed out in J 18/04 (OJ EPO 2006, 560), procedural rights touch upon substantive rights and drawing a clear separation between the two concepts may be difficult.

29. In addition, as already noted (see point 5(c) above), the Enlarged Board in G 1/09 said that a patent application is an object of property conferring on the proprietor of the application, *inter alia*, the provisional Article 64 rights. By the use of the words "*inter alia*", the Enlarged Board appears to have been careful not to say that the substantive rights conferred on such proprietor were restricted to the provisional Article 64 rights, although the Board did not say what such other rights might be. In the light of this the Board will assume in the appellant's favour, but without deciding,

26. Selon l'interprétation de la Chambre, ce droit correspond en termes généraux au droit du demandeur à ce que sa demande de brevet soit examinée conformément à la CBE et à ce qu'un brevet lui soit délivré si la demande satisfait aux exigences de la CBE.

27. La Chambre est plutôt d'avis que l'article 60 CBE ne confère aucun droit substantiel en tant que tel, mais un droit procédural qui, une fois exercé, peut conduire à accorder au demandeur les droits de propriété visés à l'article 64 CBE. C'est ce qui semble découler du libellé de l'article 60 CBE, qui, selon le titre du chapitre II de la CBE, traite des personnes habilitées (ou réputées habilitées) à demander et à obtenir un brevet européen. Voir également la constatation de la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/09 selon laquelle, dans les procédures devant l'OEB, une demande de brevet européen confère en outre des **droits de nature procédurale que le demandeur est habilité à exercer (article 60(3) CBE 1973)**" (point 3.2.1 des motifs, c'est la présente Chambre qui souligne).

28. La Chambre admet cependant qu'il n'est pas toujours aisé de définir précisément la notion de droit procédural par rapport à celle de droit substantiel. Comme l'a fait observer la chambre de recours juridique dans l'affaire J 18/04 (JO OEB 2006, 560), les droits procéduraux ont des conséquences sur les droits substantiels et, pour cette raison, il est difficile de distinguer ces notions de façon absolument claire.

29. En outre, comme il a déjà été indiqué (cf. point 5 c), ci-dessus), la Grande Chambre de recours a affirmé, dans la décision G 1/09, qu'une demande de brevet est un objet de propriété qui confère au demandeur, "*entre autres*", les droits provisoires au titre de l'article 64. En employant l'expression "*entre autres*", il semble que la Grande Chambre de recours ait veillé à ne pas limiter aux droits provisoires au titre de l'article 64 les droits substantiels conférés au titulaire même si elle n'a pas indiqué quels pouvaient être les autres droits. C'est pourquoi, la présente Cham-

dem in Betracht kommen könnten, hat sie allerdings nicht gesagt. Vor diesem Hintergrund geht die Kammer, ohne aber insoweit eine Entscheidung zu treffen, zugunsten der Beschwerdeführerin davon aus, dass eine Patentanmeldung als ein Gegenstand des immateriellen Vermögens dem Erfinder tatsächlich weitere materielle Rechte gewährt, und zwar Rechte, die der Anmelder gemäß Artikel 60 (3) EPÜ auszuüben berechtigt ist. Ferner geht die Kammer, wiederum ohne insoweit eine Entscheidung zu treffen, zugunsten der Beschwerdeführerin davon aus, dass eines dieser Rechte das Recht nach Artikel 60 ist, auf das sich die Beschwerdeführerin stützt.

30. Somit stellt sich die Frage, ob dieses Recht noch bestand, als die Stammanmeldung eingereicht wurde. Nach Ansicht der Kammer ist diese Frage zu verneinen. Der Grund dafür ist kurz gesagt die Feststellung der Großen Beschwerdekammer in G 1/09, dass Artikel 67 (4) EPÜ "... als eigenständige Vorschrift den Zeitpunkt **fest[legt]**, zu dem die durch eine europäische Patentanmeldung gewährten materiellen Rechte und damit auch die Anhängigkeit der Anmeldung enden müssen", siehe Nummer 4.2.3 der Entscheidungsgründe (Hervorhebung durch die Kammer). Obwohl diese Aussage im Zusammenhang mit der Erörterung des Weiterbestehens der Rechte nach Artikel 64 getroffen wurde, ist sie nach ihrem Wortlaut ganz allgemein formuliert. Wenn es nun aber tatsächlich weitere materielle Rechte gäbe, die über diese Zeit hinaus bestünden, so bedeutete dies, dass die Anmeldung so lange anhängig bliebe, wie diese weiteren Rechte bestehen, während die Rechte nach Artikel 64 geendet hätten. Das wäre aber nicht mit der Feststellung der Großen Beschwerdekammer vereinbar, dass Artikel 67 (4) EPÜ den Zeitpunkt festlegt, zu dem die Anhängigkeit einer europäischen Patentanmeldung enden muss.

31. Die Kammer geht jedoch wiederum (zugunsten der Beschwerdeführerin) davon aus, dass die einzigen materiellen Rechte, die die Große Beschwerdekammer an dieser Stelle meinte, die einstweiligen Rechte nach Artikel 64 sind, siehe z. B. die eindeutigen Bezugnahmen auf dieses Recht in Nummer 4.2.1 der Entscheidungsgründe. Zugunsten der Beschwerdeführerin kann

that a patent application as an object of property does confer other substantive rights on the inventor, these being rights which the applicant is deemed to be entitled to exercise by virtue of Article 60(3) EPC. The Board will further assume in the appellant's favour, but again without deciding, that one such right is the Article 60 right which the appellant relies on.

30. The question is then whether this right was still subsisting when the parent application was filed. In the Board's view the answer to this question is no. The short reason is that in G 1/09 the Enlarged Board said that Article 67(4) EPC "... is a self-contained provision **indicating** the point in time at which substantive rights conferred by a European patent application and therefore its pending status must end." See point 4.2.3 of the Reasons (emphasis added by the Board). Although this statement was made in the context of the discussion of the continuing subsistence of the Article 64 rights, it is perfectly general in its terms. More significantly, if there were in fact other substantive rights which continued to exist beyond this time, it would mean that the application would remain pending while these other rights remained subsisting despite the ending of the Article 64 rights. But this would be inconsistent with the Enlarged Board's statement that Article 67(4) EPC indicates the point in time at which the pending status of a European patent application must end.

31. However, the Board will again assume (in the appellant's favour) that the only substantive rights that the Enlarged Board was talking about here were the provisional Article 64 rights. See, for example, the unambiguous references to this right in point 4.2.1 of the Reasons. In the appellant's favour it can also be said that the Board did not expressly consider whether there might

bre supposera, en faveur du requérant, mais sans pour autant prendre de décision, qu'une demande de brevet en tant qu'objet de propriété confère effectivement d'autres droits substantiels à l'inventeur, droits que le demandeur est réputé habilité à exercer en vertu de l'article 60(3) CBE. Elle supposera également en faveur du requérant, mais là encore sans prendre de décision, que le droit au titre de l'article 60 invoqué par le requérant est l'un de ces droits.

30. La question est alors de savoir si ce droit existait encore lorsque la demande de deuxième génération a été déposée. De l'avis de la Chambre, cette question appelle une réponse négative. La raison en est simple : dans la décision G 1/09, la Grande Chambre de recours a affirmé que l'article 67(4) CBE était "... une disposition autonome **indiquant** le moment auquel les droits substantiels conférés par une demande de brevet européen et, par là même, son statut de demande en instance, prennent fin" (cf. point 4.2.3 des motifs ; c'est la présente Chambre qui souligne). Bien que cette affirmation s'inscrive dans le contexte des droits au titre de l'article 64, la question étant de savoir si ceux-ci continuent d'exister, elle est formulée de manière parfaitement générale. Ce qu'il importe de noter est que s'il y avait effectivement d'autres droits substantiels qui continuent d'exister au-delà de ce moment, la demande resterait en instance tant que ceux-ci subsisteraient malgré l'extinction des droits au titre de l'article 64. Or, cela serait incompatible avec la constatation de la Grande Chambre de recours selon laquelle l'article 67(4) CBE indique le moment auquel le statut de demande en instance d'une demande de brevet européen prend fin.

31. Cela étant, la Chambre admettra une fois de plus (en faveur du requérant) que les seuls droits substantiels visés par la Grande Chambre de recours en l'occurrence étaient les droits provisoires au titre de l'article 64 (voir, par exemple, les références explicites à cette protection provisoire au point 4.2.1 des motifs). Il peut également être dit, en faveur du requérant, que la Grande Chambre n'a

auch erwogen werden, dass die Große Beschwerdekammer nicht ausdrücklich geprüft hat, ob es weitere materielle Rechte geben könnte, und dies im Übrigen auch gar nicht zu prüfen brauchte. Für die von der Großen Beschwerdekammer gezogene Schlussfolgerung genügte es, die Betrachtung auf die Rechte nach Artikel 64 zu beschränken. Sie befand nämlich, dass im fraglichen Fall diese Rechte noch bestanden, und konnte auf dieser Basis die ihr vorgelegte Rechtsfrage positiv beantworten. Die Prüfung weiterer möglicher Rechte erübrigte sich somit.

32. Was das Recht nach Artikel 60 angeht, enthält das EPÜ tatsächlich keine dem Artikel 67 (4) EPÜ entsprechende Bestimmung, in der ausdrücklich festgelegt ist, wann und unter welchen Umständen das Recht nach Artikel 60 endet. Der Grund dafür dürfte sein, dass eine solche Bestimmung nicht notwendig ist. Was die Rechte nach Artikel 64 betrifft, gewährt Artikel 67 (1) nur einstweiligen Schutz. Der Gesetzgeber hat es daher offenbar für notwendig erachtet, zu erläutern, was mit diesem einstweiligen Schutz passiert, wenn auf die Anmeldung kein Patent erteilt wird, denn anderenfalls wäre die Lage (zumindest unter Umständen) ungewiss gewesen. Artikel 60 EPÜ hingegen gewährt Rechte nicht einstweilig. Das Recht nach Artikel 60 besteht ohne Vorbehalt ab dem Moment, in dem die Anmeldung eingereicht wird. Wann dieses Recht erlischt, ist aus Sicht der Kammer klar: das Recht erlischt, wenn die Anmeldung rechtskräftig zurückgewiesen bzw. zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt. Zu diesem Zeitpunkt hat der Anmelder nicht mehr das Recht, dass seine Anmeldung geprüft oder ein Patent darauf erteilt wird. Auch dass ein Wiedereinsetzungsantrag gestellt werden kann oder tatsächlich gestellt wird, ändert nichts an dieser Schlussfolgerung. Die Begründung ist dieselbe wie im Fall der Rechte nach Artikel 64 (siehe oben Nrn. 16 bis 21). Die Feststellung der Großen Beschwerdekammer in G 1/09, dass Artikel 67 (4) EPÜ "... als eigenständige Vorschrift den Zeitpunkt fest[legt], zu dem die durch eine europäische Patentanmeldung gewährten materiellen Rechte und damit auch die Anhängigkeit der Anmeldung enden müssen", scheint daher voll und ganz anwendbar zu sein.

be other substantive rights and, further, did not need to consider the point. It was sufficient to have enabled the Enlarged Board to reach the conclusion which it did for it to have restricted its consideration to the Article 64 rights. This is because the Board found such rights still to be subsisting in the case in question and so on this basis the Board could answer the question referred to it positively. The Board thus did not need to consider the position of other possible rights.

32. So far as concerns the Article 60 right, it is true that there is no provision in the EPC equivalent to Article 67(4) EPC setting out expressly when and in what circumstances the Article 60 right ceases to exist. However, this is presumably because such a provision is unnecessary. In the case of the Article 64 rights, Article 67(1) confers only provisional protection. The legislator therefore apparently considered it necessary to spell out what would happen to such provisional protection in the event that no patent was granted on the application, since otherwise the position would (at least arguably) have been uncertain. Article 60 EPC, on the other hand, does not provisionally confer rights. The Article 60 right exists unconditionally as from the moment when the application is filed. As to when such right ceases to exist, the position appears to the Board to be clear: the right ceases to exist if and when the application is finally refused, or is withdrawn or deemed to be withdrawn, as the case may be. At that point the applicant no longer has a right to have his application examined or to have a patent granted. Nor does the possibility of an application being made for re-establishment or the fact of such an application alter this conclusion. The reasoning is the same as in the case of the Article 64 rights, dealt with in points 16 to 21 above. The statement by the Enlarged Board in G 1/09 that Article 67(4) EPC "... is a self-contained provision indicating the point in time at which substantive rights conferred by a European patent application and therefore its pending status must end" appears therefore to be fully applicable.

pas expressément examiné s'il pouvait y avoir d'autres droits substantiels ; elle n'avait d'ailleurs aucune raison de le faire. Pour parvenir à sa conclusion, il lui a suffi de prendre en considération les droits au titre de l'article 64. En effet, la Grande Chambre de recours ayant constaté que ces droits subsistaient encore dans l'affaire en cause, elle pouvait répondre par l'affirmative à la question qui lui avait été soumise. Elle n'avait donc pas à examiner la situation d'autres droits potentiels.

32. En ce qui concerne le droit au titre de l'article 60, il est vrai qu'il n'existe dans la CBE aucune disposition équivalente à l'article 67(4) CBE, qui indique expressément quand et dans quelles circonstances ce droit cesse d'exister. Cela est dû probablement au fait qu'une telle disposition est superflue. S'agissant des droits au titre de l'article 64, l'article 67(1) ne confère qu'une protection provisoire. Le législateur a donc manifestement jugé nécessaire d'indiquer expressément ce qu'il adviendrait de cette protection provisoire dans le cas où la demande ne donnerait pas lieu à la délivrance d'un brevet, car, dans le cas contraire, la situation serait (probablement) incertaine. L'article 60 CBE, en revanche, ne confère pas de droits provisoires. Le droit au titre de l'article 60 existe de manière inconditionnelle dès lors que la demande est déposée. Quant à savoir à quel moment ce droit cesse d'exister, la situation semble être claire pour la Chambre : il prend fin lorsque la demande est définitivement rejetée ou est retirée ou réputée retirée, selon le cas. A partir de ce moment-là, le demandeur n'a plus droit à l'examen de sa demande ni à la délivrance d'un brevet. La possibilité ou le fait de présenter une requête en restitutio in integrum n'a aucune incidence sur cette conclusion. Le raisonnement est le même que pour les droits au titre de l'article 64 (voir les points 16 à 21 ci-dessus). La constatation de la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/09, selon laquelle l'article 67(4) CBE est "... une disposition autonome indiquant le moment auquel les droits substantiels conférés par une demande de brevet européen et, par là même, son statut de demande en instance, doivent prendre fin", semble donc être pleinement applicable.

*Das Recht auf Beantragung der Wiedereinsetzung als materielles Recht*

33. Das Recht auf eine (abschließende) Entscheidung über den Antrag auf Wiedereinsetzung der ursprünglichen Stammanmeldung in den vorigen Stand war eindeutig noch existent, als die Stammanmeldung eingereicht wurde. Die Kammer lässt allerdings nicht gelten, dass dieses Recht ein materielles Recht in dem Sinne war, wie dieser Rechtsbegriff von der Großen Beschwerdekammer in G 1/09 verwendet wird. In diesem Zusammenhang hat die hier entscheidende Kammer bereits aufgezeigt, dass die Große Beschwerdekammer in G 1/09 zwischen materiellen Rechten und Verfahrensrechten unterschieden und festgestellt hat, dass die Tatsache, dass zu der Anmeldung möglicherweise ein Verfahren anhängig ist, nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Anmeldung anhängig ist.

34. Es mag schwierig sein, Verfahrensrechte und materielle Rechte klar voneinander zu trennen, aber das Recht, auf das sich die Beschwerdeführerin stützt, ist nach Ansicht der Kammer ein reines Verfahrensrecht und kein materielles Recht in dem von der Großen Beschwerdekammer gemeinten Sinn. Dies wird in der Entscheidung J 10/93 bestätigt, in der sich die Juristische Beschwerdekammer mit der Übertragung einer Anmeldung nach dem Eintritt der Rücknahmefiktion befaste. Die Beschwerdekammer befand:

"3. Dabei muss zunächst berücksichtigt werden, dass die Fiktion der Zurücknahme einer Patentanmeldung nicht zu einem vollständigen, unmittelbaren Verlust aller Rechte des Anmelders führt.

Das Erteilungsverfahren als solches ist zwar mit einer Mitteilung über die Rücknahmefiktion abgeschlossen (siehe G 1/90, ABI. EPA 1991, 275, Nrn. 5 und 6 der Entscheidungsgründe), jedoch bleibt ein Bündel von Verfahrensrechten bestehen, wie z. B. das Recht des Anmelders auf eine Entscheidung gemäß Regel 69 (2) EPÜ (gegen die dann Beschwerde mit aufschiebender Wirkung eingelegt werden kann) und sein Recht, je nach Bedarf die in Artikel 121, **Artikel 122**, Regel 85 a) oder Regel 85 b) EPÜ vorgesehenen Rechtsbehelfe in Anspruch zu nehmen. Nach

*The right to request re-establishment as a substantive right*

33. The right to have a (final) decision on the request for re-establishment of rights in the grandparent application was clearly still subsisting when the parent application was filed. The Board does not accept, however, that this right was a substantive right as this expression is used by Enlarged Board in G 1/09. In this respect the present Board has already referred to the distinction drawn by the Enlarged Board in G 1/09 between substantive and procedural rights, and to the Enlarged Board's statement that the fact that there may be pending proceedings in the application does not necessarily mean that the application is pending.

34. Although drawing a clear separation between procedural rights and substantive rights may be difficult, the right which the appellant relies on is in the Board's view a purely procedural and not a substantive right in the sense meant by the Enlarged Board. This is confirmed by the decision in J 10/93, where the Legal Board was concerned with the transfer of an application after the application had been deemed to be withdrawn. The Board said:

"3. First, it is to be taken into consideration that deemed withdrawal of a patent application does not result in a complete and immediate loss of all the applicant's rights.

Although it is true that the grant procedure as such is terminated by a communication noting the deemed withdrawal (see G 1/90, OJ EPO 1991, 275, points 5 and 6 of the Reasons), there still remains a bundle of procedural rights, as e.g. the applicant's right to apply for a decision under Rule 69(2) EPC (followed by the possibility to file an appeal having suspensive effect) and his right to avail himself of any of the legal remedies provided for in Article 121, **Article 122**, Rule 85a or Rule 85b EPC, as the case may be. Thus, following deemed withdrawal, there is a period of time during

*Le droit de demander la restitutio in integrum en tant que droit substantiel*

33. Il est clair que le droit à une décision (définitive) sur la requête en restitutio in integrum quant aux droits conférés par la demande de première génération existait encore lors du dépôt de la demande de deuxième génération. Toutefois, de l'avis de la Chambre, ce droit ne constituait pas un droit substantiel au sens de la décision G 1/09. A ce propos, la présente Chambre a déjà fait référence à la distinction établie par la Grande Chambre de recours dans ladite décision entre des droits substantiels et des droits procéduraux ainsi qu'à l'affirmation de la Grande Chambre selon laquelle le fait qu'une procédure relative à la demande puisse être en instance ne signifie pas pour autant que la demande l'est aussi.

34. Même s'il peut être difficile d'opérer une distinction claire entre des droits procéduraux et des droits substantiels, le droit invoqué par le requérant est, de l'avis de la Chambre, d'ordre purement procédural et ne constitue pas un droit substantiel tel que l'entend la Grande Chambre de recours. Ce point de vue est confirmé par la décision J 10/93, dans laquelle il était question du transfert d'une demande après que celle-ci avait été réputée retirée. Dans cette décision, la chambre de recours juridique a déclaré ce qui suit :

"3. Il est à noter tout d'abord que lorsqu'une demande de brevet est réputée retirée, cela ne signifie pas pour autant que le demandeur perd immédiatement tous ses droits.

Il est vrai certes que la notification annonçant qu'une demande est réputée retirée met fin à la procédure de délivrance en tant que telle (cf. décision G 1/90, JO OEB 1991, 275, points 5 et 6 des motifs) ; néanmoins, le demandeur conserve toujours toute une série de droits dans le cadre de la procédure, par exemple, le droit de requérir une décision en l'espèce conformément à la règle 69(2) CBE (avec la possibilité par la suite de former un recours ayant un effet suspensif), ainsi que le droit de se prévaloir le cas échéant de l'un des remèdes juridiques prévus par

Eintritt der Rücknahmefiktion ist der Anmelder somit noch eine gewisse Zeit berechtigt, von seinen oben erwähnten Verfahrensrechten zur Wiederherstellung der Patentanmeldung Gebrauch zu machen" (Hervorhebung durch die Kammer).

35. Dies wurde in J 16/05 bekräftigt, als die Beschwerdekammer in einer ähnlichen Frage Folgendes entschied (Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe):

"Die Tatsache, dass die Anmeldung erklärtermaßen als zurückgenommen gilt, hält die Kammer nicht davon ab, die Auswirkung der Übertragung zu prüfen. Solange noch Verfahrensrechte bestehen, von denen Gebrauch zu machen der Anmelder berechtigt ist, hat ein Rechtsnachfolger des Anmelders Anspruch auf die Eintragung eines Rechtsübergangs (siehe J 10/93, ABI. EPA 1997, 91, Nr. 3 der Entscheidungsgründe)."

36. Daher weist die Kammer dieses Argument der Beschwerdeführerin zurück.

*Das Recht auf Einreichung einer Teilanmeldung als materielles Recht*

37. Die Beschwerdeführerin hat sich zwar nicht auf ein solches Recht gestützt, doch hat die Große Beschwerdekammer in G 1/09 festgestellt, dass das Recht auf Einreichung einer Teilanmeldung zu einer früheren Anmeldung ein sich aus der früheren Anmeldung ergebendes materielles Recht ist (siehe Nr. 3.2.3 der Entscheidungsgründe). Dass das Fortbestehen eines solchen Rechts bedeutet, dass die frühere Anmeldung noch anhängig ist, ist im vorliegenden Kontext aber eindeutig ein Zirkelschluss.

38. Anderes gilt jedoch, wenn die von der Großen Beschwerdekammer unter Bezugnahme auf G 1/05 vorgenommene Einschränkung berücksichtigt wird, dass nämlich das Recht nur besteht, "wenn der entsprechende Gegenstand bei Einreichung der Teilanmeldung in der früheren Anmeldung "noch enthalten" war" (siehe Nr. 3.2.3 der Entscheidungsgründe). Das Erfordernis, dass der

which the applicant is entitled to make use of his procedural rights referred to above with the aim of having his patent application restored" (emphasis added by the Board).

35. The point was affirmed in J 16/05, where the Board said about a similar point (point 2.1 of the Reasons):

"Also, the fact that the application was declared deemed to be withdrawn does not prevent the Board from considering the effect of the transfer. As long as procedural rights remain outstanding, which the applicant is entitled to make use of, a successor to the applicant is entitled to have a transfer registered (see J 10/93, OJ EPO 1997, 91, point 3 of the Reasons)."

36. The Board therefore rejects this argument of the appellant.

*The right to file a divisional application as a substantive right*

37. Although the appellant did not rely on such a right, the Enlarged Board in G 1/09 referred to the right to file a divisional application relating to an earlier application as being a substantive right arising under the earlier application (see point 3.2.3 of the Reasons). The argument that the continued existence of such a right means that the earlier application will still be pending is nevertheless obviously circular in the present context.

38. The circle can be broken, however, by taking into account the Enlarged Board's qualification to this statement, namely that the right only existed "if the subject-matter of the earlier application is "still present" at the time the divisional application is filed", quoting G 1/05. See point 3.2.3 of the Reasons. The requirement that the subject-matter be "still present" was equated in the next para-

les **articles 121 et 122 CBE** et par les règles 85bis ou 85ter CBE. Si une demande est réputée retirée, il existe ainsi un laps de temps durant lequel le demandeur peut user de ses droits mentionnés ci-dessus afin d'obtenir d'être rétabli dans les droits attachés à sa demande de brevet" (c'est la présente Chambre qui souligne).

35. Ce point de vue a été confirmé dans la décision J 16/05, dans laquelle la chambre, saisie d'une question semblable, a affirmé ce qui suit (point 2.1 des motifs) :

"Le fait qu'une demande a été déclarée réputée retirée, n'empêche pas la Chambre d'examiner l'effet du transfert. Tant que des droits procéduraux dont le demandeur peut user subsistent, son ayant cause a le droit d'obtenir l'inscription d'un transfert (cf. J 10/93, JO OEB 1997, 91, point 3 des motifs)".

36. Au vu de ce qui précède, la Chambre rejette l'argument du requérant.

*Le droit de déposer une demande divisionnaire en tant que droit substantiel*

37. Même si le requérant n'a pas invoqué ce droit, la Grande Chambre de recours a indiqué dans la décision G 1/09 que le droit de déposer une demande divisionnaire relative à une demande antérieure était un droit fondamental conféré par la demande antérieure (cf. point 3.2.3 des motifs). Toutefois, affirmer que le fait que ce droit subsiste signifie que la demande antérieure est encore en instance est à l'évidence un argument circulaire dans la présente espèce.

38. Le cercle peut toutefois être rompu si l'on tient compte de la condition dont la Grande Chambre de recours a assorti cette déclaration, à savoir que ce droit n'existe que "si l'objet de la demande antérieure "figurait toujours" dans cette demande à la date de dépôt de la demande divisionnaire" (cf. point 3.2.3 des motifs, citant la décision G 1/05). Cette condition a été assimilée dans

Gegenstand "noch enthalten" sein muss, wurde im nächsten Absatz der Begründung von der Großen Beschwerdekammer mit dem Erfordernis gleichgesetzt, dass die sich aus einer Anmeldung ergebenden materiellen Rechte (noch) bestehen müssen, damit eine Anmeldung anhängig ist. Die hier entscheidende Kammer schließt daraus, dass das Recht auf Einreichung einer Teilanmeldung deshalb von einem **weiteren**, am Tag der Einreichung der Teilanmeldung (noch) bestehenden materiellen Recht aus der früheren Anmeldung abhängt. Was die ursprüngliche Stamm-anmeldung betrifft, war diese Bedingung aus den bereits genannten Gründen nicht erfüllt.

#### *Befassung der Großen Beschwerdekammer*

39. Zur Stützung ihres Antrags auf Befassung der Großen Beschwerdekammer führte die Beschwerdeführerin die beiden Artikel D1 und D2 an und sagte, dass diese die Unsicherheit der Rechtslage veranschaulichten. Allein daraus, so das Argument, ergebe sich bereits, dass dies eine Rechtsfrage von Bedeutung im Sinne des Artikels 112 EPÜ sei.

40. Die Verfasser von D2 argumentieren (siehe S. 34, Nr. 3), dass laut der Begründung in G 1/09 im Fall einer Rücknahmefiktion die Anhängigkeit bei Ablauf der versäumten Frist ende, dies aber im Widerspruch zu dem von der Großen Beschwerdekammer bestätigten Grundsatz stehe, wonach die Anhängigkeit bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist währt. Alternativ machen sie geltend, dass es aufgrund der Ähnlichkeit zwischen einer Zurückweisung und einer Rücknahmefiktion angebracht sei, auf den Fall der Rücknahmefiktion den von der Großen Beschwerdekammer bestätigten Grundsatz anzuwenden, dass Entscheidungen erst dann rechtskräftig werden, wenn die jeweilige Frist für die Einleitung eines ordentlichen Rechtsmittelverfahrens abgelaufen ist. In D1 und auch in *Visser*, The Annotated European Patent Convention, 9. Auflage (2011), Abs. 2.1.3 (dessen Autor Mitverfasser von D1 und D2 ist) wird behauptet, es sei vertretbar, dass eine Anmeldung während der Frist für die Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags noch anhängig sei. In D1 schlagen die Verfasser außerdem einen

graph of the Enlarged Board's reasons with the requirement that, for an application to be pending, substantive rights deriving therefrom must (still) be in existence. The present Board concludes that the right to file a divisional application therefore depends on some **other** substantive right under the earlier application (still) being in existence at the date of filing of the divisional application. So far as concerns the grandparent application, this condition, for the reasons already given, was not satisfied.

#### *Referral of a question to the Enlarged Board of Appeal*

39. In support of the request for the referral of a question to the Enlarged Board, the appellant cited the two articles D1 and D2, and said that they demonstrate that the position is uncertain. This is enough, it was argued, to mean that the question is an important one for the purposes of Article 112 EPC.

40. The authors of D2 argue (see page 34, point 3) that although the reasoning in G 1/09 implies that in the case of a deemed withdrawal the pending status ends at the expiry of the non-observed time limit, this is in conflict with the principle endorsed by the Enlarged Board of "pendency until expiry of the remedial period" (the authors' words). Alternatively, the authors argue that because of the similarity between a refusal and a deemed withdrawal it is reasonable to apply to the case of deemed withdrawal the principle endorsed by the Enlarged Board that a decision does not become final until the expiry of the period for seeking ordinary means of redress. In D1 and also in *Visser*, The Annotated European Patent Convention, 9th edition (2011), para. 2.1.3 (the author being one of the authors of D1 and D2) it is suggested that it is arguable that an application is still pending in the period during which a request for re-establishment can be filed. In D1, the authors also suggest a way of resolving what they see as the uncertainties arising out of G 1/09.

le paragraphe suivant des motifs de la Grande Chambre à l'exigence selon laquelle, pour qu'une demande soit en instance, il fallait que les droits substantiels qu'elle conférerait au titre de la CBE existent (encore). La présente Chambre conclut que le droit de déposer une demande divisionnaire existe donc à condition qu'un **autre** droit substantiel quelconque conféré par la demande antérieure existe (encore) à la date de dépôt de la demande divisionnaire. En ce qui concerne la demande de première génération, il n'était pas satisfait à cette condition, et ce pour les raisons déjà indiquées.

#### *Saisine de la Grande Chambre de recours*

39. A l'appui de sa requête en saisine de la Grande Chambre de recours, le requérant a cité les deux articles D1 et D2, faisant valoir qu'ils étaient l'illustration du caractère incertain de la situation. Selon lui, cela suffisait pour affirmer que la question revêtait une importance fondamentale aux fins de l'article 112 CBE.

40. Les auteurs de D2 font valoir (cf. page 34, point 3) que même si le raisonnement figurant dans la décision G 1/09 laisse entendre qu'en cas de fiction du retrait, le statut de demande en instance prend fin à l'expiration du délai non observé, cela est toutefois contraire au principe retenu par la Grande Chambre de recours selon lequel une demande reste en instance jusqu'à l'expiration du délai imparti pour recourir aux voies de droit disponibles. Ils avancent par ailleurs qu'en raison de la similitude entre un rejet et une fiction du retrait, il est raisonnable d'appliquer aux demandes réputées retirées le principe approuvé par la Grande Chambre de recours selon lequel une décision ne devient définitive qu'à l'expiration du délai prévu pour recourir aux voies de droit ordinaires. Dans l'article D1 et dans l'ouvrage intitulé "The Annotated European Patent Convention" (9<sup>e</sup> édition (2011), par. 2.1.3) de *Derk Visser* (qui est aussi l'un des auteurs de D1 et de D2), les auteurs estiment que l'on peut soutenir qu'une demande est encore en instance tant que le délai de présentation

Weg vor, wie sich die ihrer Meinung nach aus G 1/09 ergebenden Unsicherheiten beseitigen lassen.

41. Die Kammer hat die Ansichten der Experten aus Praxis und Lehre zwar gebührend berücksichtigt, ist im vorliegenden Fall aber zu einer Schlussfolgerung gelangt, die auch die vorstehenden, in D1 und D2 erörterten Punkte umfasst. Dass in solchen Artikeln Zweifel geäußert werden, macht die Frage, auch wenn sie als durchaus bedeutend angesehen werden mag, noch nicht zu einer Vorlagefrage für die Große Beschwerdekammer. Nach Kenntnis der Kammer gibt es keine Beschwerdekammerentscheidungen, in denen man zu einem anderen Schluss gelangt wäre.

#### **Schlussfolgerung**

42. Aus den oben genannten Gründen ist die Beschwerde zurückzuweisen, und der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird ebenfalls zurückgewiesen.

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.

41. While the Board treats with due respect the views of academics and practitioners, the Board has been able to reach a conclusion in this case, including the above points discussed in D1 and D2. The existence of doubts expressed in such articles is not in itself enough to make the question, even assuming that it is important, one which should be referred to the Enlarged Board. So far as the Board is aware, there are no other decisions of the boards of appeal in which a different conclusion has been reached.

#### **Conclusion**

42. For the above reasons the appeal must be dismissed and the request for referral of a question to the Enlarged Board is refused.

#### **Order**

**For these reasons it is decided that:**

1. The appeal is dismissed.
2. The request for referral of a question to the Enlarged Board of Appeal is refused.

d'une requête en restitutio in integrum continue de courir. Dans D1, les auteurs proposent également une solution pour lever les incertitudes qui découlent selon eux de la décision G 1/09.

41. Tout en considérant les points de vue des universitaires et des praticiens avec tout le respect qui leur est dû, la chambre a été en mesure de parvenir en l'espèce à une conclusion qui prend en compte les points précités, soulevés dans D1 et D2. Le fait que des doutes aient été exprimés dans ces articles, ne suffit pas en soi pour justifier une saisine de la Grande Chambre de recours, même à supposer que la question soulevée puisse être considérée comme importante. A la connaissance de la Chambre, aucune décision des chambres de recours ne va à l'encontre de cette conclusion.

#### **Conclusion**

42. Au vu des motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours ainsi que la requête en saisine de la Grande Chambre de recours.

#### **Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

1. Le recours est rejeté.
2. La requête en saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.