

Entscheidungen der Beschwerdekammern

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 4. Februar 2004 J 2/01 – 3.1.1

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. C. Saisset
Mitglieder: M. B. Günzel
E. Lachacinski

Anmelder: THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE

**Stichwort: Teilanmeldung/
THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE**

Artikel: 58, 59, 60 (1) und (3), 61, 68 (1), 72, 75, 76, 81, 112, 116 und 118 EPÜ

Regel: 17 (1), 20, 25 (1), 48 (2), 72, 88 und 100 EPÜ

**Artikel 4G und 19 Pariser Verbands-
übereinkunft**

**Artikel 31 und 32 Wiener Überein-
kommen**

§§ 6 und 7 PatG

**§ 15 (4) Patentgesetz des Vereinigten
Königreichs**

**Schlagwort: "Patentanmeldung im
Namen von mehr als einem
Anmelder – Teilanmeldung im
Namen nicht aller Anmelder der
Stammanmeldung – verneint – sofern
nicht Artikel 61 und Regel 20 EPÜ
erfüllt sind"**

Leitsätze:

I. Aufgrund des Erfordernisses der Einheitlichkeit nach Artikel 118 EPÜ dürfen zwei oder mehr Personen, die gemeinsam eine Anmeldung einreichen, keine andere verfahrensrechtliche Stellung innehaben als ein einzelner Anmelder, weil sonst jeder von ihnen unterschiedliche und widersprüchliche Verfahrenshandlungen einschließlich der Einreichung unterschiedlicher Fassungen des zu erteilenden Patents vornehmen könnte.

II. Wenn daher eine Anmeldung (die "frühere Anmeldung") von zwei oder mehr Anmeldern gemeinsam einge-

Decisions of the boards of appeal

Decision of the Legal Board of Appeal dated 4 February 2004 J 2/01 – 3.1.1

(Language of the proceedings)

Composition of the Board:

Chairman: J. C. Saisset
Members: M. B. Günzel
E. Lachacinski

Applicant: THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE

**Headword: Divisional application/
THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE**

Article: 58, 59, 60(1) and (3), 61, 68(1), 72, 75, 76, 81, 112, 116, 118 EPC

Rule: 17(1), 20, 25(1), 48(2), 72, 88, 100 EPC

Art. 4G, 19 Paris Convention

Art. 31, 32 Vienna Convention

§§ 6, 7 PatG

Section 15(4) KK Patent Act

Keyword: "Patent application in the name of more than one applicant – divisional application in the name of not all the applicants for parent application – no – unless Art. 61, Rule 20 EPC are met"

Headnote:

I. A consequence of the unity requirement in Article 118 EPC is that, when two or more persons file an application in common, they cannot acquire a procedural status different from that of a single applicant, because otherwise each of them could perform different and contradictory procedural acts, including the filing of different versions of the patent to be granted.

II. Therefore, where an application (the "earlier application") has been filed jointly by two or more applicants and the

Décisions des chambres de recours

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 4 février 2004 J 2/01 – 3.1.1

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : M. B. Günzel
E. Lachacinski

Demandeur : THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE

**Référence : Demande divisionnaire/
THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE**

Article : 58, 59, 60(1)(3), 61, 68(1), 72, 75, 76, 81, 112, 116, 118 CBE

Règle : 17(1), 20, 25(1), 48(2), 72, 88, 100 CBE

Art. 4G, 19 de la Convention de Paris

Art. 31, 32 de la Convention de

Vienne

§§ 6, 7 de la Loi sur les brevets de la République fédérale d'Allemagne (Patentgesetz)

Section 15(4) de la Loi sur les brevets du Royaume-Uni (UK Patent Act)

Mot-clé : "Demande de brevet au nom de plusieurs demandeurs – demande divisionnaire au nom d'une partie seulement des demandeurs initiaux – non – sauf si l'article 61 et la règle 20 CBE sont observés"

Sommaire :

I. L'une des conséquences découlant de la condition d'unicité visée à l'article 118 CBE réside dans le fait que lorsque deux personnes ou plus déposent conjointement une demande, elles ne peuvent acquérir un statut procédural différent de celui d'un demandeur unique, car dans le cas contraire, chacune d'entre elles pourrait accomplir des actes de procédure différents et contradictoires, y compris le dépôt de versions différentes du brevet à délivrer.

II. Par conséquent, lorsque deux demandeurs ou plus ont déposé conjointement une demande (la "demande initiale") et

reicht wurde und die Erfordernisse des Artikels 61 oder der Regel 20 (3) EPÜ nicht erfüllt sind, steht das Recht nach Artikel 76 EPÜ, eine Teilanmeldung zur früheren Anmeldung einzureichen, nur den registrierten Anmeldern der früheren Anmeldung gemeinsam zu und nicht einem oder einigen von ihnen allein.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts, die Streitmeldung – die europäische Patentanmeldung Nr. 99 104 102.1 – nicht als europäische Teilanmeldung der früheren europäischen Patentanmeldung Nr. 96 921 309.9 zu behandeln.

II. Die Streitmeldung wurde am 1. März 1999 im Namen der Trustees of Dartmouth College als Teilanmeldung zur Stammanmeldung Nr. 96 921 309.9 eingereicht, die am 6. Juni 1996 als internationale Anmeldung nach dem PCT unter dem Aktenzeichen PCT/US96/09137 im Namen von Trustees of Dartmouth College und Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek eingereicht worden war. Für die Stammanmeldung wurde eine Priorität vom 7. Juni 1995 in Anspruch genommen.

III. Nachdem die Eingangsstelle der Beschwerdeführerin mitgeteilt hatte, daß die Streitmeldung ihrer Auffassung nach nicht als Teilanmeldung gelten könne, und die Beschwerdeführerin auf diese Mitteilung geantwortet hatte, entschied sie am 26. Juli 2000, daß die Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandelt werde, da im Falle mehrerer Anmelder eine Teilanmeldung nur im Namen aller in der früheren Anmeldung genannten Anmelder eingereicht werden könne.

So könne eine europäische Teilanmeldung nur von demselben Anmelder wie die ihr zugrundeliegende frühere europäische Anmeldung eingereicht werden. Artikel 4G der Pariser Verbandsvereinbarung (PVÜ) stelle klar, daß das Recht, die Patentanmeldung zu teilen, dem Anmelder zustehe. Ferner verwies sie auf Regel 25 (1) EPÜ und die Richtlinien für die Prüfung, A-IV, 1.1.3.

Im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt gelte der Anmelder als berechtigt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen

requirements of Article 61 or Rule 20(3) EPC have not been met, the right to file a divisional application in respect of the earlier application under Article 76 EPC is only available to the registered applicants for the earlier application jointly and not to one of them alone or to fewer than all of them.

Summary of facts and submissions

I. The appeal lies from the decision of the Receiving Section of the European Patent Office, deciding that the application in suit, European patent application No. 99 104 102.1, should not be dealt with as a European divisional application, relating to the earlier European patent application No. 96 921 309.9.

II. The application in suit was filed on 1 March 1999 in the name of the Trustees of Dartmouth College, as a divisional application relating to parent application No. 96 921 309.9, which had been filed on 6 June 1996 as a PCT application, International Application No. PCT/US96/09137, in the name of the Trustees of Dartmouth College and the Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek. The parent application claimed the priority of 7 June 1995.

III. The Receiving Section, after it had informed the appellant of its view that the application in suit could not be treated as a divisional application and after the appellant had replied to this, decided on 26 July 2000 that the application would not be dealt with as a divisional because, in the case of multiple applicants, a divisional application could only be filed in the name of all the applicants named in the earlier application.

A European divisional application could only be filed by the same applicant as the earlier European application from which it was derived. Article 4G Paris Convention made it clear that it was the applicant who had the right to divide the patent application. Reference was also made to Rule 25(1) EPC and the Guidelines for Examination A-IV, 1.1.3.

For the purposes of proceedings before the EPO, the applicant was deemed to be entitled to exercise the right to the European patent (Article 60(3) EPC).

que les conditions de l'article 61 et de la règle 20(3) CBE n'ont pas été observées, le droit de déposer une demande divisionnaire sur la base de la demande initiale au titre de l'article 76 CBE n'est dévolu que conjointement aux demandeurs initiaux inscrits, et non à l'un d'entre eux ou à une partie d'entre eux seulement.

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours est dirigé contre la décision de la section de dépôt de l'Office européen des brevets de ne pas traiter la demande en litige, à savoir la demande de brevet européen n° 99 104 102.1, comme une demande divisionnaire européenne de la demande de brevet européen initiale n° 96 921 309.9.

II. La demande en litige a été déposée le 1^{er} mars 1999 au nom de The Trustees of Dartmouth College, comme constituant une demande divisionnaire de la demande initiale n° 96 921 309.9, laquelle a été déposée le 6 juin 1996 comme demande PCT (demande internationale n° PCT/US96/09137) au nom de The Trustees of Dartmouth College et Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek. La demande initiale revendiquait la date de priorité du 7 juin 1995.

III. Après avoir informé le requérant qu'elle estimait que la demande en litige ne pouvait être traitée comme demande divisionnaire, et après avoir reçu la réponse du requérant, la section de dépôt a décidé le 26 juillet 2000 que la demande ne serait pas traitée comme demande divisionnaire au motif que, dans le cas d'une pluralité de demandeurs, une demande divisionnaire ne pouvait être déposée qu'au nom de tous les demandeurs désignés dans la demande initiale.

Une demande divisionnaire européenne ne peut être déposée que par le même demandeur qui a déposé la demande européenne initiale dont elle est issue. L'article 4G de la Convention de Paris dispose que le demandeur a le droit de diviser la demande de brevet. La règle 25(1) CBE et les Directives relatives à l'examen, partie A, chapitre IV, point 1.1.3 ont également été citées.

Dans la procédure devant l'OEB, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen (article 60(3) CBE). L'OEB n'a pas à examiner les

(Art. 60 (3) EPÜ). Wem allerdings das Recht auf das europäische Patent zustehe, sei nicht vom EPA zu prüfen, sondern unterliege nationalem Recht (Art. 61 EPÜ).

Sei die Stammanmeldung von mehr als einem Anmelder eingereicht worden, so gelte für die Zwecke des Artikels 60 (3) EPÜ, daß das Recht auf das europäische Patent allen Anmeldern gemeinsam zustehe, so daß sie es in Verfahren vor dem EPA auch nur gemeinsam wahrnehmen könnten.

Die Entscheidung J 34/86 der Juristischen Beschwerdekammer betreffe einen Ausnahmefall und sei auf die vorliegende Sache nicht anwendbar, weil damals der Anmelder der früheren Anmeldung akzeptiert habe, daß er keinen Anspruch auf das Recht am europäischen Patent hatte und sich somit die Frage der Rechte gemeinsamer Anmelder nicht gestellt habe.

Das Argument der Anmelderin, daß es nicht möglich gewesen wäre, eine gültige Erfindernennung vorzulegen, wenn die streitige Teilanmeldung im Namen beider Anmelderrinnen der früheren Anmeldung eingereicht worden wäre, laufe ins Leere. Für die Zwecke des Artikels 81 Satz 2 und der Regel 17 (1) EPÜ genüge es, wenn nur einer der gemeinsamen Anmelder vom genannten Erfinder das Recht auf das europäische Patent erlange, und überdies werde die Richtigkeit der Angaben in der Erfindernennung vom EPA nicht geprüft.

IV. Die Anmelderin legte am 25. September 2000 Beschwerde gegen diese Entscheidung ein, entrichtete am selben Tag die Beschwerdegebühr und übermittelte am 4. Dezember 2000 die Beschwerdebegründung.

V. Nachdem die Kammer der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Auffassung mitgeteilt hatte, fand am 4. Februar 2004 eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

Zu Beginn der mündlichen Verhandlung teilte die Kammer der Beschwerdeführerin mit, daß die Verhandlung nicht öffentlich sei. Obwohl die Erfordernisse der Regel 48 (2) EPÜ bezüglich der Nichtveröffentlichung der Anmeldung offenbar nicht erfüllt worden seien, sei die streitige Teilanmeldung de facto nicht veröffentlicht worden. Die Veröffentlichung sei aber nach Artikel 116 EPÜ

Questions relating to ownership of the right to the European patent were not to be examined by the EPO, but fell to be settled by national law (Article 61 EPC).

Where there was more than one applicant in respect of the earlier application, for the purpose of Article 60(3) EPC the applicants were deemed to hold the right to the European patent jointly, which was to say that they could only exercise it jointly in proceedings before the EPO.

Decision J 34/86 of the Legal Board of Appeal concerned an exceptional set of circumstances and was not applicable in the present case, because in that case the applicant for the earlier application had accepted that he was not entitled to the right to the patent and the question of the rights of joint applicants did not arise.

The applicant's argument that if the application in suit had been filed in the names of both applicants of the earlier application it would not have been possible to submit a valid declaration of inventor did not hold good. For the purposes of Article 81, second sentence, and Rule 17(1) EPC it was sufficient that only one of the joint applicants derived the right to the European patent from the designated inventor and, moreover, the accuracy of the information given in the designation of inventor was not checked by the EPO.

IV. The applicant appealed against this decision on 25 September 2000, paid the appeal fee on the same day and submitted the grounds of appeal on 4 December 2000.

V. After the Board had communicated to the appellant its preliminary view of the appeal, oral proceedings were held before the Board on 4 February 2004.

At the beginning of the oral proceedings, the Board informed the appellant that these proceedings were not public. Although the requirements of Rule 48(2) EPC for non-publication of the application appeared not to have been met, the divisional application in suit had in fact not been published. Since Article 116 EPC required publication as a prerequisite for oral proceedings to be

questions relatives à la titularité du droit au brevet européen, celles-ci relevant du droit national (article 61 CBE).

Lorsque la demande initiale est déposée par plusieurs demandeurs, ces derniers sont réputés être titulaires conjointement du droit au brevet européen en vertu de l'article 60(3) CBE et ne peuvent dès lors exercer ce droit que conjointement dans les procédures devant l'OEB.

La décision J 34/86 de la chambre de recours juridique, portant sur un cas exceptionnel, n'est pas applicable en l'espèce, étant donné que dans ce cas, le demandeur initial avait admis qu'il n'était pas détenteur du droit au brevet et que la question des droits des code-mandeurs n'était plus posée.

L'argument du demandeur selon lequel il n'aurait pas été possible de produire une désignation valable de l'inventeur si la demande en litige avait été déposée au nom des deux demandeurs initiaux est sans portée. Aux termes de l'article 81, deuxième phrase, et de la règle 17(1) CBE, il suffit qu'un seul des code-mandeurs tienne son droit au brevet européen de l'inventeur désigné et en outre, l'exactitude des indications données dans la désignation de l'inventeur n'a pas été vérifiée par l'OEB.

IV. Le 25 septembre 2000, le demandeur a formé un recours contre cette décision, a acquitté la taxe de recours le même jour et produit le mémoire exposant les motifs de recours le 4 décembre 2000.

V. La procédure orale s'est tenue devant la Chambre le 4 février 2004, après que celle-ci a notifié au requérant son avis préliminaire sur le recours.

Au début de la procédure orale, la Chambre a informé le requérant que la procédure orale n'était pas publique. Bien que les conditions de la règle 48(2) CBE relatives à la non-publication de la demande n'aient manifestement pas été remplies, la demande divisionnaire en litige n'a en fait pas été publiée. L'article 116 CBE exigeant la publication comme condition préalable à la tenue

Voraussetzung für eine öffentliche Verhandlung, und daher habe die Kammer ihre ursprüngliche Ladung zur mündlichen Verhandlung korrigiert.

public, the Board had corrected its original summons to public oral proceedings.

d'une procédure orale publique, la Chambre a rectifié la citation initiale à une procédure orale publique.

VI. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung und der mündlichen Verhandlung läßt sich wie folgt zusammenfassen:

VI. The submissions of the appellant in the grounds of appeal and in the oral proceedings can be summarised as follows:

VI. Les moyens invoqués par le requérant dans son mémoire de recours et au cours de la procédure orale peuvent se résumer comme suit :

1. Die Stammanmeldung der vorliegenden Teilanmeldung umfasse zwei getrennte Erfindungen.

1. The parent application of the present divisional application had been directed to two separate inventions.

1. La demande initiale à l'origine de la présente demande divisionnaire concerne deux inventions distinctes.

Erfindung 1 sei die allgemeine Erfindung und betreffe die Verwendung eines gp39-Antagonisten für die Herstellung eines Medikaments zur Linderung bestimmter Gewebeschäden, die durch Autoimmunerkrankungen hervorgerufen werden.

Invention 1 was the generic invention directed to the use of a gp39 antagonist for the manufacture of a medicament for the alleviation of certain tissue destruction associated with an autoimmune disorder.

L'invention 1 est l'invention générique portant sur l'utilisation d'un antagoniste de gp39 pour la production d'un médicament visant à atténuer certaines destructions tissulaires associées à des désordres auto-immuns.

Erfindung 2 sei die spezifische Erfindung und betreffe die Verwendung des Antagonisten für die Herstellung eines Medikaments zur Linderung der besagten, durch Multiple Sklerose verursachten Gewebeschäden.

Invention 2 was the specific invention of the use of the antagonist for the manufacture of a medicament for the alleviation of said tissue destruction associated with multiple sclerosis.

L'invention 2 est l'invention spécifique relative à l'utilisation de l'antagoniste pour la production d'un médicament visant à atténuer les destructions tissulaires associées à la sclérose en plaques.

Die allgemeine Erfindung 1 habe Herr Dr. Noelle allein gemacht, und seine Rechte seien aufgrund seines Arbeitsverhältnisses auf die Beschwerdeführerin übergegangen. Die Erfindung 2 sei das Ergebnis der Zusammenarbeit von Herrn Dr. Noelle mit einem weiteren Forscher, dessen Rechte aufgrund seines Arbeitsvertrags mit der Mitmelderin der Stammanmeldung auf diese übergegangen seien.

The generic Invention 1 had been made by Dr Noelle alone, and his rights were assigned to the appellant by virtue of his employment contract. Invention 2 was the result of collaborative work between Dr Noelle and a further researcher whose rights were assigned to the co-applicant of the parent application by virtue of his employment contract with this co-applicant.

L'invention générique 1 a été faite par le Dr Noelle seul, dont les droits, en vertu de son contrat de travail, ont été cédés au requérant. L'invention 2 résulte de la collaboration entre le Dr Noelle et un autre chercheur dont les droits, en vertu de son contrat de travail avec le codemandeur initial, ont été cédés à ce dernier.

Somit stehe das Recht auf ein europäisches Patent für die Erfindung 1, auf die sich die Teilanmeldung beziehe, nach Artikel 60 (1) EPÜ allein der Beschwerdeführerin zu, während das Recht auf ein europäisches Patent für die Erfindung 2 beiden Anmelderinnen der Stammanmeldung gemeinsam zustehe, die daher in der Stammanmeldung auch korrekterweise beide als Anmelderinnen genannt seien.

Accordingly, the right to a European patent in respect of Invention 1, to which the divisional application was directed, belonged to the appellant alone, in accordance with Article 60(1) EPC, and the right to a European patent with respect to Invention 2 belonged to both applicants for the parent application in common and they were therefore both correctly named as co-applicants in the parent application.

Par conséquent, conformément à l'article 60(1) CBE, le droit au brevet européen concernant l'invention 1 sur laquelle porte la demande divisionnaire appartient uniquement au requérant, tandis que le droit au brevet européen pour l'invention 2 appartient conjointement aux deux demandeurs initiaux, qui ont dès lors été correctement désignés comme "codemandeurs" dans la demande initiale.

2. Nach Artikel 60 (3) EPÜ sei die Beschwerdeführerin als eine Mitmelderin der Stammanmeldung berechtigt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen.

2. In accordance with Article 60(3) EPC, as a co-applicant for the parent application, the appellant was deemed to be entitled to exercise the right to the European patent.

2. Selon l'article 60(3) CBE, le requérant, en qualité de codemandeur initial, est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen.

Nirgendwo in den Artikeln 58, 60 (3), 76 EPÜ, in Regel 25 EPÜ oder in Artikel 4G PVÜ finde sich eine Beschränkung bezüglich des Anmeldernamens bei Teilanmeldungen. Somit könne der Begriff "Anmelder" breit ausgelegt und

None of Articles 58, 60(3), 76 EPC or Rule 25 EPC or Article 4G Paris Convention imposed restrictions with regard to the name of the applicant for a divisional application. Therefore, a broad interpretation of the term "applicant" was

Ni les articles 58, 60(3), 76 CBE ou la règle 25 CBE, ni l'article 4G de la Convention de Paris n'imposent de restrictions se rapportant au nom du déposant d'une demande divisionnaire. Par conséquent, il est possible d'inter-

jeder aus dem Kreis der gemeinsamen Anmelder als "Anmelder" im Sinne dieser Bestimmungen angesehen werden. Da es keinen Anhaltspunkt dafür gebe, daß eine enge Auslegung des Begriffs "Anmelder" beabsichtigt war und gerechtfertigt sei – also daß damit nur alle gemeinsamen Anmelder zusammen gemeint seien –, müsse der Begriff breit ausgelegt werden.

In Artikel 76 (1) EPÜ heiße es, daß die Teilanmeldung, sofern sie nicht für einen Gegenstand eingereicht werde, der über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe, als am Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht gelte. In Artikel 76 EPÜ werde der Begriff "Anmelder" nicht verwendet und somit keine Einschränkung bezüglich der Person des Anmelders gemacht; auch Regel 25 EPÜ sehe keine derartigen Bedingungen vor. Zudem sei die Frage, wer zur Einreichung einer Teilanmeldung berechtigt sei, wie in der Entscheidung J 11/91 vom 5. August 1992 (Nr. 2.3.4 der Entscheidungsgründe) für einen ähnlichen Sachverhalt ausgeführt, nicht verfahrensrechtlicher, sondern materiellrechtlicher Natur. Nach Artikel 76 (3) EPÜ sei nur das Verfahren für Teilanmeldungen in der Ausführungsordnung geregelt.

Ebensowenig lasse sich aus Artikel 4G PVÜ eine enge Auslegung des Begriffs "Anmelder" ableiten. Da das EPÜ ein Sonderabkommen im Sinne des Artikels 19 der Pariser Verbandsvereinbarung darstelle (siehe Präambel zum EPÜ) und Regel 25 EPÜ eine nachgeordnete Rechtsvorschrift sei, sei diese Regel in Einklang mit Artikel 4G PVÜ auszulegen, wie auch die Juristische Beschwerdekammer in J 11/91 festgestellt habe. Eine enge Auslegung des Begriffs "Anmelder" in Regel 25 EPÜ würde somit gegen Artikel 4G PVÜ verstoßen.

Nichts in den vorbereitenden Arbeiten deute auf eine enge Auslegung hin. Der Begriff "Anmelder" komme im ersten Entwurf der heutigen Regel 25 EPÜ nicht vor. Die Beschwerdeführerin legte einen Auszug aus dem Protokoll der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, M/PR/I, Nummern 199 bis 211, Artikel 74 (76) – Europäische Teilanmeldungen, vor. Daraus gehe hervor, daß der Gesetz-

possible, such that each of several joint applicants could be an "applicant" within the meaning of those provisions. In the absence of any indication that a narrow interpretation of the term "applicant" was both intended and justified – ie that it only meant all joint applicants taken together – the broad interpretation of the term had to be applied.

Article 76(1) EPC stipulated that, provided the divisional application was not filed in respect of subject-matter extending beyond the content of the earlier application as filed, the divisional application was deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application. Article 76 EPC did not use the term "applicant" and thus put no restriction on the identity of the applicant, nor were any such other conditions laid down in Rule 25 EPC. Moreover, the question as to who was entitled to file a divisional application was, as observed on similar facts in decision J 11/91 of 5 August 1992 (point 2.3.4 of the reasons), a question of substantive law and not of procedure. According to Article 76(3) EPC, only the procedure for divisional could be dealt with in the Implementing Regulations.

A narrow interpretation of the term "applicant" could not be derived from Article 4G Paris Convention either. The EPC constituting a special agreement within the meaning of Article 19 Paris Convention (see the Preamble to the EPC) and Rule 25 EPC being lower-ranking law, that rule had to be interpreted in accordance with Article 4G Paris Convention, as the Legal Board of Appeal had also stated in decision J 11/91. A narrow interpretation of the term "applicant" in Rule 25 EPC would therefore be contrary to Article 4G Paris Convention.

Nothing in the travaux préparatoires suggested a narrow interpretation. The term "applicant" had not been present in the first draft of what is now Rule 25 EPC. The appellant submitted an extract of the Minutes of the Munich Diplomatic Conference for the Setting up of a European System for the Grant of Patents, M/PR/I, points 199 to 211, Article 74(76) – European divisional applications. It could be seen from this that the legislator had no intention of

préter le terme "demandeur" au sens large, si bien que chacun des codemandeurs peut être un "demandeur" au sens de ces dispositions. Comme rien n'indique qu'une interprétation du terme "demandeur" au sens étroit est voulue et justifiée, – c'est-à-dire que ce terme désigne uniquement tous les codemandeurs à la fois –, il y a lieu d'interpréter le terme au sens large.

L'article 76(1) CBE dispose que la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale sous réserve que la demande divisionnaire n'ait pas été déposée pour des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée. N'utilisant pas le terme "demandeur", l'article 76 CBE n'établit aucune restriction quant à l'identité du demandeur, et la règle 25 CBE ne comporte, elle non plus, aucune autre condition de cet ordre. De plus, la question de savoir qui est habilité à déposer une demande divisionnaire est une question de droit substantiel et non de procédure, comme cela a été constaté pour des faits semblables dans la décision J 11/91 en date du 5 août 1992 (point 2.3.4 des motifs). Selon l'article 76(3) CBE, seule la procédure relative à une demande divisionnaire peut être concernée par le règlement d'exécution.

De même, une interprétation du terme "demandeur" au sens étroit ne peut découler de l'article 4G de la Convention de Paris. La CBE constituant un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris (cf. préambule de la CBE) et la règle 25 CBE étant de rang inférieur dans la hiérarchie des lois, il y a lieu d'interpréter cette dernière conformément à l'article 4G de la Convention de Paris, comme la Chambre de recours juridique l'a d'ailleurs fait dans la décision J 11/91. Une interprétation du terme "demandeur" visé à la règle 25 CBE dans un sens étroit serait donc contraire à l'article 4G de la Convention de Paris.

Rien dans les travaux préparatoires ne suggère une interprétation au sens étroit. Le terme "demandeur" ne figure pas dans le premier projet de ce qui est maintenant devenu la règle 25 CBE. Le requérant a produit un extrait du procès-verbal de la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (M/PR/I, points 199 à 211, article 74(76) – demandes divisionnaires européennes). Cet extrait montre que le

geber nicht beabsichtigt habe, dem Anmelder einer Teilanmeldung ein weiteres "besonderes Erfordernis" im Sinne des Artikels 76 (3) EPÜ aufzubürden.

Den von der Kammer in ihrer Mitteilung angeführten Artikeln 59 und 118 EPÜ sei nichts zu entnehmen, was für den vorliegenden Fall relevant wäre, da keiner dieser Artikel auf die Stellung oder die Rechte mehrerer Anmelder eingehe. Ebenso wenig lasse die von der Kammer angeführte Entscheidung G 3/99 irgendwelche Schlüsse bezüglich der Stellung mehrerer Anmelder zu, weil es darin ausschließlich um die Verfahrensrechte gemeinsamer Einsprechender gehe. Zudem hätten nach dieser Entscheidung die Personen aus dem Kreis der gemeinsamen Einsprechenden tatsächlich einen eigenen Status, weil sich jeder von ihnen einzeln aus dem Verfahren zurückziehen könne.

In der von der Eingangsstelle angezogenen Entscheidung J 34/86 sei Artikel 60 (3) EPÜ noch nicht einmal erwähnt. In den Entscheidungen J 18/93 vom 2. September 1994 und J 17/96 vom 3. Dezember 1996 seien Berichtigungen durch Angabe des Namens des Anmelders unter bestimmten Umständen zugelassen worden. Im vorliegenden Fall sei jedoch die Einreichung der streitigen Teilanmeldung im alleinigen Namen der Beschwerdeführerin kein Fehler, sondern Absicht, und es bestünde keine Streitigkeit über die Inhaberschaft im Sinne von Artikel 61 EPÜ. Daher lasse sich das von der Kammer in ihrer Mitteilung angeführte Argument nicht aufrechterhalten, wonach es ungerecht wäre, wenn aufgrund einer Verfahrensvorschrift derjenige der gemeinsamen Anmelder einer Stammanmeldung, der als erstes rechtswidrig handle, den anderen ihr Recht an einer Teilanmeldung vorenthalten könne. Außerdem müsse das EPA davon ausgehen, daß Anmelder in gutem Glauben handelten.

3. Es sei nicht möglich, die Mitanmelderin der Stammanmeldung als Mitanmelderin der Teilanmeldung zu nennen, ohne gegen Regel 17 EPÜ zu verstoßen, weil in bezug auf die Erfindung 1 keine Rechte vom Erfinder auf die Mitanmelderin übergegangen seien. Ebenso wenig könne die Mitanmelderin irgendwelche Rechte an der Teilanmeldung an die Beschwerdeführerin übertragen, damit diese die Teilanmeldung in ihrem

imposing a further "special condition" within the meaning of Article 76(3) EPC on the applicant for a divisional application.

Nothing relevant to the present case could be derived from Articles 59 and 118 EPC, cited by the Board in its communication, because neither of them addressed the status or the rights of multiple applicants. Equally, no conclusions could be drawn regarding the status of multiple applicants from decision G 3/99 cited by the Board, because said decision only dealt with the procedural rights of common opponents. Moreover, according to the decision, the members of the group of common opponents did indeed have an individual status because each of them could individually withdraw from the proceedings.

In decision J 34/86 cited by the Receiving Section, Article 60(3) EPC was not even mentioned. In decisions J 18/93 of 2 September 1994 and J 17/96 of 3 December 1996, corrections substituting the name of the applicant had been allowed in certain circumstances. In the present case, however, the filing of the divisional application in suit in the name of the appellant alone was not an error but was intentional and there was no ownership dispute within the meaning of Article 61 EPC. Therefore, the argument raised by the Board in its communication – that it would be unjust if, by reason of a procedural provision the first of joint applicants for a parent application to act unlawfully could deny the others their rights in a divisional – could not be sustained. Moreover, the EPO should respect the presumption that applicants were acting in good faith.

3. To comply with Rule 17 EPC it was not possible to name the co-applicant for the parent as co-applicant for the divisional because that co-applicant had not derived any rights from the inventor in relation to Invention 1. Nor could the co-applicant transfer any rights to the appellant for the divisional to proceed in the name of the appellant alone without contravening Rule 20 EPC because the co-applicant never had any rights to

législateur ne comptait nullement imposer au demandeur d'une demande divisionnaire une autre "condition particulière" au sens de l'article 76(3) CBE.

Aucun élément pertinent pour la présente affaire ne peut être déduit des articles 59 et 118 CBE cités par la Chambre dans sa notification, car aucun d'entre eux ne traite du statut ou des droits d'une pluralité de demandeurs. De même, la décision G 3/99 citée par la Chambre ne permet pas de tirer de conclusions quant au statut des demandeurs multiples, étant donné que cette décision concerne uniquement les droits procéduraux des co-opposants. La décision précise de surcroît que les membres du groupe de co-opposants ont chacun en fait un statut à part entière car chacun d'entre eux peut se retirer individuellement de la procédure.

Dans la décision J 34/86 citée par la section de dépôt, l'article 60(3) CBE n'est même pas évoqué. Dans les décisions J 18/93 datée du 2 septembre 1994 et J 17/96 datée du 3 décembre 1996, des rectifications consistant à remplacer le nom du demandeur ont été autorisées dans certaines circonstances. En l'espèce cependant, le dépôt de la demande divisionnaire en litige au nom du seul requérant n'était pas une erreur, mais un acte intentionnel, et il n'existait aucun litige concernant la propriété des droits au sens de l'article 61 CBE. Aussi ne saurait-on soutenir l'argument avancé par la Chambre dans sa notification, selon lequel il serait injuste qu'en vertu d'une disposition de procédure, le premier des codemandeurs initiaux agissant illicitement puisse priver les autres codemandeurs de leurs droits à une demande divisionnaire. L'OEB devrait en outre respecter la présomption selon laquelle les demandeurs ont agi de bonne foi.

3. Pour se conformer à la règle 17 CBE, le codemandeur initial n'a pas pu être mentionné comme codemandeur de la demande divisionnaire, étant donné que l'inventeur n'avait transféré aucun droit sur l'invention 1 à ce codemandeur. De plus, le codemandeur n'a pu transférer aucun droit au requérant lui permettant de poursuivre la demande divisionnaire en son seul nom sans contrevenir à la règle 20 CBE, puisque le codemandeur

Namen allein verfolgen könne, ohne gegen Regel 20 EPÜ zu verstoßen, weil die Mitmelderin zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Rechte auf das für die Erfindung 1 zu erteilende europäische Patent gehabt habe.

4. Die hier aufgeworfene Frage sei in den Richtlinien für die Prüfung nicht erwähnt, in deren im Juli 1999 und damit nach dem Anmeldetag der streitigen Teilanmeldung veröffentlichter Fassung es lediglich heiße, daß nur der registrierte Anmelder eine Teilanmeldung einreichen könne.

5. In der mündlichen Verhandlung brachte die Beschwerdeführerin vor, daß den von ihrem Vertreter eingeholten Auskünften zufolge acht Vertragsstaaten des EPÜ unter bestimmten verwaltungstechnischen Voraussetzungen Teilanmeldungen zuließen, die von weniger als allen Anmeldern der Stammanmeldung eingereicht wurden. Als Beleg für die Praxis in Großbritannien legte die Beschwerdeführerin einen Auszug aus dem "Manual of Patent Practice in the UK Patent Office", dem Handbuch zur Patentpraxis des Patentamts des Vereinigten Königreichs, 5. Auflage, Mai 2003, Nummern 15.10 bis 15.34 vor und verwies insbesondere auf Nummer 15.24.

6. Nach der Entscheidung G 3/92, Nummer 3 der Entscheidungsgründe befreie die Fiktion gemäß Artikel 60 (3) EPÜ das EPA von jeglicher Verpflichtung, die Berechtigung des Anmelders zu überprüfen. Daher sei das EPA nicht befugt, der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall die Berechtigung abzusprechen, das Recht auf das europäische Patent für die streitige Teilanmeldung geltend zu machen.

7. Die von der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Fragen seien Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, die im Interesse einer einheitlichen Rechtsanwendung eine Befassung der Großen Beschwerdekammer rechtfertigten.

VII. In ihrem **Hauptantrag** beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Entscheidung der Eingangsstelle.

In ihrem ersten **Hilfsantrag** beantragte sie, daß der Großen Beschwerdekammer die folgende Frage vorgelegt werde:

the European patent to be granted in relation to Invention 1.

4. No mention of the issue raised here was made in the Guidelines for Examination, which merely indicated in the version published in July 1999, and thus after the filing date of the present divisional application, that only the applicant on record could file a divisional application.

5. During the oral proceedings the appellant submitted that, as a result of an enquiry made by its representative, it had turned out that under certain administrative conditions eight contracting states to the EPC accepted divisional applications filed by less than all applicants for the parent application. As evidence of the UK practice, the appellant submitted an extract of the "Manual of Patent Practice in the UK Patent Office", Fifth edition, May 2003, points 15.10 to 15.34, and referred particularly to point 15.24 therein.

6. According to decision G 3/92, point 3 of the reasons, the fiction contained in Article 60(3) EPC relieved the EPO of any need to investigate the existence of the entitlement of the applicant. Accordingly, the EPO was not entitled to deny the present appellant's entitlement to exercise the right to the European patent derivable from the divisional application in suit.

7. The issues raised by the appellant were important points of law justifying their referral to the Enlarged Board of Appeal for the sake of uniform application of the law.

VII. As **main request**, the appellant requested that the decision of the Receiving Section be set aside.

As first **auxiliary request**, the appellant requested that the following question be referred to the Enlarged Board of Appeal:

n'a jamais été titulaire d'un droit au brevet européen à délivrer pour l'invention 1.

4. La question soulevée en l'espèce n'est pas abordée dans les Directives relatives à l'examen, qui se bornent à préciser dans la version publiée en juillet 1999, soit après la date de dépôt de la présente demande divisionnaire, que seul le demandeur enregistré peut déposer une demande divisionnaire.

5. Lors de la procédure orale, le requérant a soutenu que, selon les résultats d'une enquête réalisée par son mandataire, huit des Etats parties à la CBE acceptaient, dans certaines conditions administratives, le dépôt de demandes divisionnaires par une partie seulement des demandeurs initiaux. Pour attester de la pratique au Royaume-Uni, le requérant a produit un extrait de l'ouvrage "Manual of Patent Practice in the UK Patent Office", 5^e édition, mai 2003, points 15.10 à 15.34, et s'est référé en particulier au point 15.24.

6. Selon la décision G 3/92, point 3 des motifs, la fiction prévue à l'article 60(3) CBE dispense l'OEB de la nécessité de vérifier si le demandeur est habilité à exercer le droit au brevet européen. Par conséquent, l'OEB n'a pas le pouvoir de dénier au présent requérant l'habilitation à exercer le droit au brevet européen auquel peut donner lieu la demande divisionnaire en litige.

7. Les points soulevés par le requérant constituent des questions de droit d'importance fondamentale qui justifient la saisine de la Grande Chambre de recours aux fins d'une application uniforme du droit.

VII. Dans sa **requête principale**, le requérant demande que la décision de la section de dépôt soit annulée.

Dans sa première **requête subsidiaire**, le requérant demande que la question suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours :

"Wenn in einer anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung mehr als ein Anmelder genannt ist, kann dann im Namen von weniger als allen Anmeldern rechtsgültig eine Teilanmeldung eingereicht werden?"

In ihrem zweiten Hilfsantrag beantragte sie, daß der Großen Beschwerdekammer die folgende Frage vorgelegt werde:

"Wird das EPA durch die rechtliche Fiktion gemäß Artikel 60 (3) EPÜ, wonach der Anmelder als berechtigt gilt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen, lediglich von der Verpflichtung befreit, das Vorhandensein der Berechtigung überprüfen zu müssen?"

Entscheidungsgründe

1. Die Streitanmeldung wurde im Namen der Beschwerdeführerin – the Trustees of Dartmouth College – als europäische Teilanmeldung zur europäischen Patentanmeldung Nr. 96 921 309.9 eingereicht. Als Anmelderinnen der Stammanmeldung waren am Anmeldetag der Streitanmeldung die Beschwerdeführerin und die Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (die "Mitanmelderin") registriert.

2. Die Beschwerdeführerin hat den Standpunkt der Eingangsstelle angefochten, wonach bei mehr als einem registrierten Anmelder einer europäischen Patentanmeldung das Recht auf Einreichung einer Teilanmeldung nach Artikel 76 EPÜ nur den registrierten Anmeldern der früheren Anmeldung gemeinsam und nicht einem von ihnen allein zustehe.

2.1 Es ist richtig, daß es in den von der Beschwerdeführerin angeführten EPÜ-Vorschriften und in Artikel 4G PVÜ "der Anmelder" im Singular heißt. Dies bedeutet aber nicht, daß der Begriff so zu verstehen ist, daß er sich nur auf eine einzelne Person bezöge. Nach Auffassung der Kammer hebt er eher auf die Funktion oder den Status eines Anmelders ab als auf die genaue Zahl der Personen, die den oder die Anmelder ausmachen.

2.2 In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer betonte die Beschwerdeführerin, daß das EPA den Begriff "Anmelder" weiter auslegen solle, und

"Where more than one applicant is named in a pending earlier European patent application, can a divisional application be validly filed in the name or names of fewer than all those applicants?"

As second auxiliary request, the appellant requested that the following question be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"Does the legal fiction under Article 60(3) EPC that the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to the European patent only relieve the EPO from any need to investigate the existence of the entitlement?"

Reasons for the decision

1. The application in suit was filed in the name of the appellant, the Trustees of Dartmouth College, as a European divisional application relating to European patent application No. 96 921 309.9. At the filing date of the application in suit the registered applicants for the parent application were the appellant and the Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (the "co-applicant").

2. The appellant has contested the Receiving Section's position that in the case of more than one registered applicant for a European patent application the right to file a divisional application under Article 76 EPC belongs only to the registered applicants for the earlier application jointly and not to one of them alone.

2.1 It is correct that the provisions of the EPC cited by the appellant and Article 4G Paris Convention refer to "the applicant" in the singular. However, that does not mean that the term has to be read as thereby referring to a single person only. It appears to the Board to denote the function or status of being an applicant rather than the precise number of persons who form the applicant or applicants.

2.2 In the oral proceedings before the Board, the appellant emphasised that, in the absence of an explicit basis for construing the term "applicant" in the

"Lorsque plusieurs demandeurs sont mentionnés dans une demande de brevet européen initiale en instance, une demande divisionnaire peut-elle être valablement déposée si le dépôt n'est pas effectué au nom de tous les demandeurs ?"

Dans sa deuxième requête subsidiaire, le requérant demande que la question suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours :

"La fiction juridique prévue à l'article 60(3) CBE, selon laquelle le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen, dispense-t-elle l'OEB seulement de la nécessité d'examiner l'existence de l'habilitation ?"

Motifs de la décision

1. La demande en litige a été déposée au nom du requérant, The Trustees of Dartmouth College, comme demande divisionnaire européenne de la demande de brevet européen n° 96 921 309.9. A la date de dépôt de la demande en litige, les demandeurs inscrits pour la demande initiale étaient le requérant et la Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (le "codemandeur").

2. Le requérant a contesté la position de la section de dépôt qui a estimé qu'en présence de plusieurs demandeurs inscrits pour une demande de brevet européen, le droit de déposer une demande divisionnaire au titre de l'article 76 CBE est uniquement réservé conjointement aux demandeurs initiaux qui ont été inscrits et non à un seul d'entre eux.

2.1 Il est exact que les dispositions de la CBE citées par le requérant et l'article 4G de la Convention de Paris se réfèrent au "demandeur" au singulier. Cela ne signifie toutefois pas que ce terme doit être compris comme faisant référence à une seule personne uniquement. Selon la Chambre, ce terme désigne la fonction ou le statut de demandeur plutôt que le nombre précis de personnes qui représentent le ou les demandeurs.

2.2 Lors de la procédure orale devant la Chambre, le requérant a souligné qu'en l'absence de fondement explicite applicable aux codemandeurs permettant

zwar so, daß er sich auf jeden der Mitmelder einzeln beziehe, weil keine ausdrückliche Grundlage dafür gegeben sei, ihn so eng auszulegen, daß er sich auf die Anmelder gemeinsam beziehe.

Es ist zweifelhaft, ob die beiden von der Beschwerdeführerin angeführten unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten des Begriffs "Anmelder" wirklich als "eng" bzw. "weit" bezeichnet werden können. Dies ist jedoch unerheblich, weil es keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz gibt, wonach ein Begriff mangels einer bestimmten wörtlichen Bedeutung eng oder weit auszulegen ist, was immer das eine oder das andere im konkreten Fall auch bedeuten möge.

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern sowie in Übereinstimmung mit Artikel 31 und 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge sind, wenn Rechtsvorschriften – wie im vorliegenden Fall – zur Ermittlung ihres Sinngehalts der Auslegung bedürfen, alle anerkannten Methoden der Rechtsauslegung anzuwenden, wie sie z. B. im Wiener Übereinkommen verankert sind. Somit ist die mögliche wörtliche Bedeutung eines Begriffs nicht unbedingt entscheidend: Vielmehr muß seine Bedeutung im Zusammenhang mit der jeweiligen Rechtsvorschrift und im breiteren Kontext anderer einschlägiger Rechtsvorschriften betrachtet werden. Ebenfalls in Betracht zu ziehen sind Gegenstand und Zweck der Vorschriften sowie ihre Entstehungsgeschichte (siehe z. B. die Entscheidungsfindung der Großen Beschwerdekammer in G 3/98, ABl. EPA 2001, 62, G 2/99, ABl. EPA 2001, 83 und G 1/98, ABl. EPA 2000, 111; siehe auch G 1/83, ABl. EPA 1985, 60, T 128/82, ABl. EPA 1984, 164, Nr. 9 der Entscheidungsgründe und J 16/96, ABl. EPA 1998, 347, Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

2.3 In bezug auf Artikel 4G PVÜ begründet die Beschwerdeführerin ihr Vorbringen, daß im Falle mehrerer Anmelder die Verwendung des Begriffs "der Anmelder" im Singular so zu verstehen sei, daß er sich auf jeden Mitmelder einzeln beziehe, ausschließlich damit, daß diese Begriffsinterpretation sprachlich möglich sei. Nichts in Artikel 4G PVÜ läßt jedoch darauf schließen, daß die Verwendung des Begriffs "der Anmelder" im Singular so gemeint ist, daß im Falle mehrerer Anmelder jeder Mitmelder – einzeln

narrow sense of applying it to joint applicants, the EPO should give this term a broader interpretation such that it refers to each co-applicant individually.

It is doubtful whether the two different interpretations of "applicant" identified by the appellant can really be characterised as "narrow" and "broad". This is however immaterial because there is no general rule of law that, in the absence of a specific literal meaning, a term has to be interpreted narrowly or broadly, whatever either may in the circumstances mean.

According to the established jurisprudence of the boards of appeal and in accordance with Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, whenever legal provisions need interpretation to establish their meaning, as is the case here, all the established methods of legal interpretation, eg as laid down in the Vienna Convention, should be used. Thus, the possible literal meaning of a word is not necessarily decisive: the meaning of the word must be considered in the context of the legal provision and the broader context of other related provisions. The object and purpose of the provisions as well as their legislative history have also to be considered (see eg how the Enlarged Board of Appeal reached its conclusions in G 3/98, OJ EPO 2001, 62, and G 2/99, OJ EPO 2001, 83, and in G 1/98, OJ EPO 2000, 111; see also G 1/83, OJ EPO 1985, 60, T 128/82, OJ EPO 1984, 164, point 9 of the reasons, and J 16/96, OJ EPO 1998, 347, point 3 of the reasons).

2.3 With regard to Article 4G Paris Convention, the appellant's only reason for its submission that, in the case of multiple applicants, the use of the term "applicant" in the singular should be read as referring to each co-applicant individually, is that its interpretation is linguistically possible. However, there is nothing in Article 4G Paris Convention permitting the conclusion that the use of the term "applicant" in the singular was intended to mean that, in the case of multiple applicants, every co-applicant should have – individually and independently of

d'interpréter le terme "demandeur" dans un sens étroit, l'OEB devait donner à ce terme une interprétation plus large, de telle sorte qu'il se réfère à chacun des codemandeurs pris individuellement.

Il n'est pas certain que les deux différentes interprétations du terme "demandeur" proposées par le requérant puissent réellement être qualifiées d'"étroites" ou de "larges". La question importe cependant peu, étant donné qu'il n'existe aucune règle générale de droit qui prescrive qu'en l'absence de signification littérale spécifique, un terme doit être interprété dans un sens étroit ou dans un sens large, quelle que soit la signification que ce sens puisse revêtir dans un cas concret.

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours et aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il convient d'utiliser toutes les méthodes reconnues en matière d'interprétation du droit, comme celles exposées dans la Convention de Vienne, lorsqu'il est comme en l'espèce nécessaire d'interpréter des dispositions juridiques afin de leur donner un sens. Par conséquent, le sens littéral que peut revêtir un mot n'est pas forcément déterminant car le sens de ce mot doit être examiné à la lumière de la disposition juridique applicable et plus largement d'autres dispositions connexes. L'objet et le but des dispositions ainsi que leur genèse doivent également être pris en considération (cf. par exemple le cheminement de la Grande Chambre de recours pour statuer dans les décisions G 3/98, JO OEB 2001, 62, G 2/99, JO OEB 2001, 83 et G 1/98, JO OEB 2000, 111 ; cf. également décisions G 1/83, JO OEB 1985, 60, T 128/82, JO OEB 1984, point 9 des motifs, et J 16/96, JO OEB 1998, 347, point 3 des motifs).

2.3 En ce qui concerne l'article 4G de la Convention de Paris, l'argument du requérant, selon lequel en cas de pluralité de demandeurs, il convient de considérer l'emploi du terme "demandeur" au singulier en ce qu'il fait référence à chacun des codemandeurs pris individuellement, est uniquement motivé par le fait que cette interprétation est linguistiquement possible. Rien dans l'article 4G de la Convention de Paris ne permet néanmoins de conclure que l'emploi du terme "demandeur" au singulier vise à signifier qu'en cas de pluralité

und unabhängig von den übrigen Mitmeldern – das Recht haben sollte, die Anmeldung so zu teilen, daß er in seinem Namen allein eine Teilanmeldung für einen Teil des Gegenstands der ursprünglichen Anmeldung einreichen könne. Somit kann das Argument der Beschwerdeführerin nicht greifen, wonach eine Auslegung der Regel 25 EPÜ dahingehend, daß sich der Begriff "der Anmelder" im Falle mehrerer Anmelder auf diese Anmelder gemeinsam beziehe, gegen Artikel 4G PVÜ verstoße.

2.4 Es trifft zu, daß in Artikel 76 EPÜ – im Gegensatz zu Regel 25 EPÜ – der Begriff "Anmelder" nicht verwendet wird, sondern die Voraussetzungen für die Einreichung einer Teilanmeldung sprachlich in der Passivform definiert sind. Interessant festzustellen ist jedoch, daß es zu Beginn der Arbeiten am Übereinkommen – als es noch keinen Entwurf der Ausführungsordnung und somit keine Regel 25 EPÜ gab – bereits in Artikel 68 (1) EPÜ hieß: "Der Anmelder kann die europäische Patentanmeldung teilen" (Ergebnisse der zweiten Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente" vom 3. bis 14. Juli 1961 in Brüssel, IV/4860/61-D). Wie die Beschwerdeführerin selbst betont, stützte sich der Entwurf der EPÜ-Vorschriften zu Teilanmeldungen auf Artikel 4G PVÜ. Darin wird klargestellt, daß das Recht, die Anmeldung zu teilen, dem Anmelder zusteht. Wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, ist also die heutige Fassung des Artikels 76 EPÜ in derselben Weise auszulegen, damit sie mit Artikel 4G PVÜ in Einklang steht.

Keinen anderen Schluß läßt die Tatsache zu, daß in der von der Beschwerdeführerin angeführten Passage aus den vorbereitenden Arbeiten (siehe Nr. VI.2) überhaupt nicht auf die Frage des "Anmelders" eingegangen wird, sondern ausschließlich die mit Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ zusammenhängenden Probleme behandelt werden, nämlich daß eine Teilanmeldung nur für einen Gegenstand eingereicht werden darf, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Diese Ausführungen legen nahe, daß diese Frage in der Tat ernsthafte Probleme aufwarf, die speziell Teil-

his co-applicants – the right to divide the application in such a way as to be able to file a divisional application for part of the subject-matter of the original application in his name alone. Therefore, the appellant's argument that to interpret Rule 25 EPC as meaning that, in the case of multiple applicants, the term "applicant" applied to multiple applicants jointly was in conflict with Article 4G Paris Convention, must fail.

2.4 It is correct that, in contrast to Rule 25 EPC, Article 76 EPC does not use the term "applicant" but defines the conditions for the filing of a divisional application in a passive linguistic form. It is, however, interesting to note that when work on the drafting of the EPC began, Article 68(1) – at the time there were as yet no draft implementing provisions and therefore also no Rule 25 EPC – already provided that "Der Anmelder kann die europäische Patentanmeldung teilen", i.e. the applicant may divide the European patent application (Ergebnisse der zweiten Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente" vom 3. bis 14. Juli 1961 in Brüssel, IV/4860/61-D). As the appellant has itself pointed out, the drafting of the EPC provisions relating to divisional applications was based on Article 4G Paris Convention. That article makes clear that it is the applicant who has the right to divide the patent application. As the appellant has claimed, in order to be consistent with Article 4G Paris Convention, Article 76 EPC in today's version therefore has to be read in the same way.

No other conclusions can be drawn from the fact that the passage from the travaux préparatoires cited by the appellant (see VI.2. above) does not deal with the question of the "applicant" at all but exclusively with problems related to Article 76(1), second sentence, EPC, namely that the divisional application may only be filed in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed. As can be inferred from these discussions, this issue did indeed raise serious problems specific to divisional applications. On the other hand, there was no reason to discuss the meaning of the term "applicant" in this context

de demandeurs chaque codemandeur aurait, à titre individuel et indépendamment des autres codemandeurs, le droit de diviser la demande de manière à pouvoir déposer en son seul nom une demande divisionnaire pour une partie de l'objet de la demande initiale. Par conséquent, l'argument du requérant selon lequel le fait d'interpréter la règle 25 CBE comme signifiant que, dans le cas d'une pluralité de demandeurs, le terme "demandeur" s'applique à tous les demandeurs conjointement est en conflit avec l'article 4G de la Convention de Paris.

2.4 Il est exact qu'à la différence de la règle 25 CBE, l'article 76 CBE n'utilise pas le terme "demandeur" et a recours à la voix passive pour définir les conditions relatives au dépôt d'une demande divisionnaire. Il est toutefois intéressant de noter qu'au début des travaux sur la CBE, l'article 68(1) – à l'époque où il n'existait pas encore de projet de règlement d'exécution et, par conséquent, de règle 25 CBE – prévoyait déjà que "Der Anmelder kann die europäische Patentanmeldung teilen", c'est-à-dire que le demandeur pouvait diviser la demande de brevet européen (conclusions de la deuxième réunion du groupe de travail "Brevets" du 3 au 14 juillet 1961 à Bruxelles, IV/4860/61-D). Comme le requérant l'a lui-même souligné, l'ébauche de rédaction des dispositions de la CBE relatives aux demandes divisionnaires était fondée sur l'article 4G de la Convention de Paris. Ce dernier établit clairement que le droit de diviser la demande de brevet appartient au demandeur. Comme le requérant l'a soutenu, afin d'être cohérent avec l'article 4G de la Convention de Paris, l'actuel article 76 CBE doit donc être interprété de la même manière.

Aucune autre conclusion ne peut être tirée du fait que l'extrait des travaux préparatoires évoqué par le requérant (cf. VI.2 ci-dessus) ne traite absolument pas de la question du "demandeur", mais se consacre exclusivement aux problèmes liés à l'article 76(1), deuxième phrase CBE, à savoir que la demande divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Ces discussions font apparaître que cette question a effectivement soulevé de sérieux problèmes inhérents aux demandes divisionnaires. En revanche, il n'y a aucune raison de

anmeldungen betrafen, während es andererseits keinen Grund gab, die Bedeutung des Begriffs "Anmelder" in diesem Kontext zu klären, weil die Frage mehrerer Anmelder an anderer Stelle im EPÜ behandelt wird, so z. B. in den Artikeln 59 und 118 EPÜ, auf die im folgenden eingegangen wird.

2.5.1 Artikel 59 EPÜ sieht vor, daß eine Anmeldung von gemeinsamen Anmeldern eingereicht werden kann. Aufgrund des Erfordernisses der Einheitlichkeit nach Artikel 118 EPÜ dürfen zwei oder mehr Personen, die gemeinsam eine Anmeldung einreichen, keine andere verfahrensrechtliche Stellung innehaben als ein einzelner Anmelder, weil sonst jeder von ihnen unterschiedliche und widersprüchliche Verfahrenshandlungen einschließlich der Einreichung unterschiedlicher Fassungen des zu erteilenden Patents vornehmen könnte. Daher kommt gemeinsamen Anmeldern zusammen nur die Verfahrensstellung eines einzigen Anmelders zu, d. h., sie stellen aus rechtlicher Sicht einen einzigen Verfahrensbeteiligten dar und üben die aus dieser Verfahrensstellung erwachsenden Rechte und Pflichten in bezug auf die Anmeldung gemeinsam aus. Selbst wenn zwei oder mehr Anmelder keine gemeinsamen Anmelder im Sinne des Artikels 59 EPÜ sind, sondern verschiedene Vertragsstaaten benannt haben, haben sie trotzdem dieselbe Stellung als Anmelder einer einzigen Anmeldung inne. Nach Artikel 118 EPÜ gelten auch sie als gemeinsame Anmelder, und die Einheitlichkeit der Anmeldung in diesem Verfahren bleibt unberührt. Daher können gemeinsame Anmelder nur zusammen oder durch eine Person handeln, die berechtigt ist, sie zu vertreten (siehe R. 100 EPÜ), und die rechtliche Fiktion des Artikels 60 (3) EPÜ, daß der Anmelder als berechtigt gilt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen, bezieht sich für die Anmeldung als solche auf die gemeinsamen Anmelder zusammen. Damit gilt die rechtliche Fiktion für die Anmeldung als ganze und kann nicht geteilt werden, und dies vor allem unabhängig davon, welcher Teil der Erfindung oder – im Falle einer mehrere Erfindungen umfassenden Anmeldung – welche Erfindung materiellrechtlich gemäß Artikel 60 (1) EPÜ welchem der gemeinsamen Anmelder gehört (siehe dazu im einzelnen Nr. 2.6).

because the question of multiple applicants is addressed in other provisions of the EPC, eg in Articles 59 and 118 EPC, which will be discussed below.

2.5.1 Article 59 EPC provides that an application may be filed by joint applicants. A consequence of the unity requirement in Article 118 EPC is that, when two or more persons file an application in common, they cannot acquire a procedural status different from that of a single applicant, because otherwise each of them could perform different and contradictory procedural acts, including the filing of different versions of the patent to be granted. Therefore, joint applicants only acquire the procedural status of one applicant in common, ie they constitute a single party in the legal sense and they hold the rights and obligations derived from this procedural status jointly in respect of the application. Even where two or more applicants are not joint applicants within the meaning of Article 59 EPC but have designated different contracting states, their status as applicants for a single application is still the same. According to Article 118 EPC, they will also be regarded as joint applicants and the unity of the application in these proceedings will not be affected. Therefore, joint applicants can only act in common or through a person entitled to represent them (see Rule 100 EPC) and the legal fiction contained in Article 60(3) EPC that the applicant is deemed to be entitled to exercise the right to the European patent applies to the joint applicants in common for the application as such. That means that the legal fiction applies to the application as a whole and cannot be split into parts, in particular irrespective of which part of the invention or, in the case of several inventions contained in one application, which invention belongs to which one of the joint applicants as a matter of substantive law according to Article 60(1) EPC (see in more detail below under 2.6).

discuter la signification du terme "demandeur" dans ce contexte, car la question de la pluralité de demandeurs est traitée dans d'autres dispositions de la CBE, par exemple aux articles 59 et 118 CBE, qui seront abordées ci-dessous.

2.5.1 L'article 59 CBE dispose qu'une demande peut être déposée par des codemandeurs. L'une des conséquences découlant de la condition d'unicité visée à l'article 118 CBE est que lorsque deux personnes ou plus déposent conjointement une demande, elles ne peuvent acquérir un statut procédural différent de celui d'un demandeur unique, puisque dans le cas contraire, chacune d'entre elles pourrait accomplir des actes de procédure différents et contradictoires, y compris le dépôt de versions différentes du brevet à délivrer. C'est pourquoi les codemandeurs n'acquiescent que conjointement le statut procédural d'un demandeur unique, ce qui signifie que par rapport à la demande, ils constituent une seule partie au sens juridique du terme et qu'ils détiennent conjointement les droits et obligations découlant de ce statut procédural. Même lorsque deux demandeurs ou plus ne sont pas codemandeurs au sens de l'article 59 CBE mais ont désigné des Etats contractants différents, leur statut de demandeurs d'une seule demande reste le même. Conformément à l'article 118 CBE, ils seront également considérés comme codemandeurs et l'unicité de la demande au cours de cette procédure n'en sera pas affectée. Par conséquent, les codemandeurs ne peuvent agir que conjointement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée à les représenter (cf. règle 100 CBE), et la fiction juridique contenue à l'article 60(3) CBE, selon laquelle le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen, s'applique conjointement aux codemandeurs pour la demande en tant que telle. Cela signifie que la fiction juridique s'applique à la demande dans son ensemble et ne peut être divisée, en particulier quelle que soit la partie de l'invention ou, dans le cas d'une demande contenant plusieurs inventions, quelle que soit l'invention qui appartient à l'un des codemandeurs en vertu des dispositions de droit substantiel visées à l'article 60(1) CBE (cf. exposé complémentaire au point 2.6 ci-dessous).

Die Beschwerdeführerin hat diese Auslegung abgelehnt, weil diese den Vorschriften eine bestimmte Bedeutung unterstelle. Dazu kann die Kammer jedoch nur, wie bereits unter Nummer 2.2 ausgeführt, anmerken, daß es die Pflicht der Kammer (und der Entscheidungsorgane) ist, die Rechtsvorschriften anzuwenden, und dies erforderlichenfalls im Wege der Auslegung.

2.5.2 Selbst wenn es solche gezielt auf Anmelder abhebende Vorschriften wie die der Artikel 59 und 118 EPÜ nicht gäbe, wäre der Entscheidung G 3/99 (ABI. EPA 2002, 347, Nr. 15 der Entscheidungsgründe) zu folgen, in der die Große Beschwerdekammer bezüglich eines von einer Gruppe von Personen gemeinsam eingelegten Einspruchs entschieden hat, daß ein gemeinsamer Einspruch nicht anders zu behandeln ist als der Einspruch einer einzelnen Partei und die Gruppe der gemeinsamen Einsprechenden als Gesamtheit zu betrachten ist, d. h. als eine einzige Partei. Eine einzelne Person aus dem Kreis der gemeinsamen Einsprechenden, die nicht der gemeinsame Vertreter ist, darf demnach nicht für sich selbst auftreten oder tätig werden (Nr. 14 der Einspruchsgründe), außer um sich als gemeinsamer Beteiligter der Gruppe aus dem Verfahren zurückzuziehen (Nr. 20 der Einspruchsgründe). Die Kammer teilt nicht die Auffassung der Beschwerdeführerin, daß sich dieser Entscheidung keine Hinweise auf die Stellung gemeinsamer Anmelder entnehmen ließen. Im Gegenteil: Die Große Beschwerdekammer hat es in dieser Entscheidung einzelnen Personen aus dem Kreis der gemeinsamen Einsprechenden zwar gestattet, sich einzeln aus dem Verfahren zurückzuziehen, die Stellung der gemeinsamen Einsprechenden aber der einer einzigen Partei gleichgesetzt. Die gemeinsamen Einsprechenden nehmen zusammen nur eine Position ein, nämlich die einer Verfahrenspartei, und sie können diese nur gemeinsam wahrnehmen. Daß es einem Mitglied der Gruppe gestattet wurde, sich einzeln aus der Gruppe und damit aus dem Verfahren zurückzuziehen, ändert nichts an der rechtlichen Stellung der Gruppe als gemeinsame Einsprechende als solche, d. h. daran, daß sie aus rechtlicher Sicht eine einzige Verfahrenspartei darstellt, und erklärt sich aus der Tatsache, daß es im EPÜ – anders als im Falle von Anmeldern – keine Vorschriften für die Übertragung

The appellant has objected to the above interpretation as giving these provisions a particular meaning. However, the Board can only observe, as already stated in 2.2 above, that it is the duty of the Board (and the decision-making bodies) to apply the law, if necessary by interpretation.

2.5.2 Even in the absence of such specific provisions as are contained in Articles 59 and 118 EPC with respect to applicants, the Enlarged Board of Appeal ruled in its decision G 3/99, OJ EPO 2002, 347, point 15 of the reasons, with respect to an opposition filed in common by a group of persons, that an opposition filed in common is to be dealt with as an opposition filed by only one party and that the group of common opponents is to be considered as a whole, ie as a single party. An individual common opponent who is not the common representative is not allowed to act or intervene on his own (point 14 of the reasons) other than to withdraw as a joint member of the group (point 20 of the reasons). The Board does not share the appellant's view that nothing can be inferred from this decision concerning the status of joint applicants. On the contrary, despite the fact that in that decision the Board allowed individual common opponents individually to withdraw from the proceedings, the Board defined the status of common opponents as constituting a single party only. The common opponents jointly hold one position only, of being a party to the proceedings, and they can only exercise this position in common. That a member of the group has been allowed individually to withdraw from being a member of the group and thereby from the proceedings does not change the nature of the legal status of the group of common opponents as such, ie as constituting a single party to the proceedings in the legal sense, and is to be explained by the fact that, unlike in the case of applicants, the EPC contains no provisions relating to the transfer of an opponent's procedural status.

Le requérant a objecté que l'interprétation ci-dessus donnait à ces dispositions une signification particulière. Cependant, la Chambre ne peut que constater, comme au point 2.2 ci-dessus, qu'il lui appartient (ainsi qu'aux organes décisionnels) d'appliquer le droit, le cas échéant en l'interprétant.

2.5.2 Même en l'absence de dispositions spécifiques comme celles figurant aux articles 59 et 118 CBE concernant les demandeurs, la Grande Chambre de recours a estimé dans sa décision G 3/99, JO OEB 2002, 347, point 15 des motifs, relativement à une opposition formée conjointement par un groupe de personnes, qu'il y a lieu de traiter une opposition formée conjointement comme une opposition formée par une seule partie et que le groupe de co-opposants doit être considéré comme un tout, c'est-à-dire comme une seule partie. Un co-opposant pris isolément et qui n'est pas le représentant commun n'est pas autorisé à agir ou à intervenir seul (point 14 des motifs), sauf pour se retirer du groupe de co-opposants (point 20 des motifs). La Chambre ne partage pas le point de vue du requérant selon lequel cette décision ne permet de tirer aucune conclusion quant au statut des codemandeurs. Au contraire, dans sa décision, bien que la Grande Chambre ait autorisé des co-opposants à se retirer individuellement de la procédure, elle a donné une définition du statut des co-opposants selon lequel ces derniers ne constituent qu'une seule partie. Les co-opposants ont conjointement une seule qualité, à savoir la qualité de partie à la procédure, et ils ne peuvent exercer cette qualité que conjointement. Que l'un des co-opposants ait été autorisé à titre individuel à se retirer du groupe des co-opposants et ainsi, de la procédure, ne modifie pas la nature du statut juridique du groupe des co-opposants en tant que tel, qui constitue, au sens juridique, une seule partie à la procédure, et s'explique par le fait que contrairement au cas des demandeurs, la CBE ne contient aucune disposition relative au transfert du statut procédural d'un opposant.

der Verfahrensstellung eines Einsprechenden gibt.

2.6 In der mündlichen Verhandlung erkannte die Beschwerdeführerin grundsätzlich an, daß das Recht auf das europäische Patent als Frage des materiellen Rechts Gegenstand des Artikels 60 (1) EPÜ und vom formalrechtlichen (verfahrensrechtlichen) Recht auf das Patent zu unterscheiden ist, das sich aus der Stellung als registrierter Anmelder gemäß Artikel 60 (3) EPÜ ergibt. Hinsichtlich der Bedeutung dieser Unterscheidung verwies die Kammer die Beschwerdeführerin auf *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, 6. Auflage, Köln 2001, § 6, Rdn. 3 und § 7, Rdn. 5 und 6. Dagegen wandte die Beschwerdeführerin ein, daß sich die angeführten Passagen ausschließlich auf deutsches Recht bezögen. Dies ist aber nicht der Fall. In den angeführten Passagen wird Artikel 60 (1) und (3) EPÜ ausdrücklich erwähnt und festgestellt, daß diese Bestimmungen den §§ 6 Satz 1 und 7 (1) PatG entsprechen. Zudem hatte die Kammer auf diese Textstellen nur verwiesen, um die Unterscheidung zu verdeutlichen, die von der Beschwerdeführerin auch nicht in Zweifel gezogen wurde.

Die Kammer kann sich der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht anschließen, daß der Begriff "Anmelder" in Artikel 60 (3) EPÜ im Falle gemeinsamer Anmelder so ausgelegt werden könne, daß er den gemeinsamen Anmelder meine, dem nach Artikel 60 (1) EPÜ die Erfindung gehört, auf die sich die jeweilige Verfahrenshandlung (hier: die Einreichung einer Teilanmeldung) bezieht. Die unterschiedliche Begriffswahl in Artikel 60 (1) und (3) EPÜ ("dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger" in Abs. 1 und "Anmelder" in Abs. 3) ist beabsichtigt und spiegelt die oben definierten verschiedenen Aspekte des gewerblichen Schutzrechts wider. Die Unterscheidung in Artikel 60 (1) EPÜ auf der einen und Artikel 60 (3) EPÜ auf der anderen Seite zwischen dem Recht auf das Patent als Frage des materiellen Rechts, das demjenigen zukommt, der die Erfindung gemacht hat, und dem verfahrensrechtlichen Recht auf das Patent, das demjenigen zusteht, der verfahrensrechtlich die Stellung des Anmelders innehat, war gewollt. Das EPA sollte nicht mit materiellrechtlichen Berechtigungsfragen befaßt werden und nicht befugt sein, über einen Rechtsstreit zu entscheiden, in dem es darum geht, ob ein bestimmter Anmelder einen Rechtsanspruch auf

2.6 During the oral proceedings, the appellant acknowledged as a matter of principle that the right to the European patent as a matter of substantive law is addressed in Article 60(1) EPC and that it has to be distinguished from the formal (procedural) right to the patent which derives from the status of being the registered applicant addressed in Article 60(3) EPC. For the meaning of this distinction, the Board referred the appellant to *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, 6th edition, Cologne 2001, § 6, note 3, and § 7, notes 5 and 6. The appellant objected with regard to this citation that the cited passages only referred to German law. This is, however, not correct. The cited passages expressly mention Article 60(1) and (3) EPC and state that these provisions correspond to §§ 6, first sentence, and 7(1) PatG (German Patent Law). Moreover, the reference to the cited passages was made only to explain what the distinction meant, and this meaning was not as such contested by the appellant.

The Board is unable to endorse the appellant's opinion that the term "applicant" in Article 60(3) EPC could, in the case of joint applicants, be taken to mean the joint applicant to whom the invention to which the procedural act relates (here: the filing of the divisional application) belongs according to Article 60(1) EPC. The difference in terminology used in Article 60(1) and (3) EPC respectively ("inventor or successor in title" in (1) and "applicant" in (3)) is intentional and reflects the above-defined different aspects of the industrial property right. The distinction made in Article 60(1) EPC, on the one hand, and in Article 60(3) EPC, on the other, between the right to the patent as a matter of substantive law depending on who made the invention and the procedural right to the patent depending on who has the procedural status of applicant was deliberate. The EPO should not be concerned with questions of entitlement in terms of substantive law and should have no power to determine disputes as to whether or not a particular applicant is legally entitled to apply for and be granted a European patent in respect of the subject-matter of a particular application (G 3/92, OJ EPO 1994, 607, point 3 et seq. of the reasons). Any such questions should be left to the

2.6 Au cours de la procédure orale, le requérant a reconnu par principe que le droit au brevet européen en tant qu'élément du droit substantiel était traité à l'article 60(1) CBE et qu'il devait être différencié du droit formel (procédural) au brevet, qui découle du statut de demandeur inscrit, conformément à l'article 60(3) CBE. En ce qui concerne le sens de cette distinction, la Chambre a renvoyé le demandeur à *Schulte*, "Patentgesetz mit EPÜ", 6^e édition, Cologne 2001, § 6, note 3, et § 7, notes 5 et 6. Le requérant a objecté que les passages mentionnés ne se rapportaient qu'au droit allemand. Or, ce n'est pas exact. Les passages cités mentionnent expressément l'article 60(1) et (3) CBE et précisent que ces dispositions correspondent aux §§ 6, première phrase, et 7(1) de la Loi sur les brevets (Patentgesetz). De plus, les passages cités ont été évoqués dans le seul but d'expliquer le sens de cette distinction, sens que le requérant n'a pas contesté en tant que tel.

La Chambre ne peut adhérer à l'opinion du requérant selon laquelle le terme "demandeur" visé à l'article 60(3) CBE pourrait, dans le cas de codemandeurs, être interprété comme désignant le codemandeur qui, conformément à l'article 60(1) CBE, est propriétaire de l'invention à laquelle se rapporte l'acte de procédure (en l'espèce le dépôt de la demande divisionnaire). La différence de terminologie entre les paragraphes 1 et 3 de l'article 60 CBE ("inventeur" ou "ayant cause" dans le paragraphe 1 et "demandeur" dans le paragraphe 3) est voulue et reflète les différents aspects susvisés revêtus par un titre de propriété industrielle. La distinction opérée à l'article 60(1) CBE d'une part et à l'article 60(3) CBE d'autre part entre le droit au brevet qui dépend, en tant qu'élément du droit substantiel, de la personne qui a réalisé l'invention et le droit procédural au brevet qui est fonction de la personne qui a le statut procédural pour agir en tant que demandeur est délibérée. L'OEB ne devrait pas s'occuper des questions touchant à l'habilitation au regard du droit substantiel et ne devrait pas avoir compétence pour régler un différend quant à la question de savoir si un demandeur est légalement habilité à demander et à obtenir un brevet européen pour l'objet d'une

Anmeldung und Erteilung eines europäischen Patents für den Gegenstand einer bestimmten Anmeldung hat (G 3/92, ABl. EPA 1994, 607, Nrn. 3 ff. der Entscheidungsgründe). Solche Fragen sollten nach dem Anerkennungsprotokoll den zuständigen nationalen Behörden überlassen bleiben, insbesondere den nationalen Gerichten. In Nummer 3.3 der Entscheidungsgründe von G 3/92 betont die Große Beschwerdekammer ferner, daß ein Gericht des jeweils zuständigen Vertragsstaats das einzige Forum ist, wo der berechtigte Anmelder ein Verfahren zur Feststellung seines Anspruchs auf die Erteilung eines europäischen Patents einleiten kann.

In ihrem zweiten Hilfsantrag beantragte die Beschwerdeführerin, daß die Große Beschwerdekammer mit der Frage befaßt werde, ob das EPA durch die rechtliche Fiktion gemäß Artikel 60 (3) EPÜ lediglich von der Verpflichtung befreit werde, das Vorhandensein der Berechtigung des Anmelders nach Artikel 60 (3) EPÜ zu überprüfen.

Aus den oben zitierten Aussagen von G 3/92 wird jedoch klar, daß die Große Beschwerdekammer diese Frage bereits eindeutig dahingehend beantwortet hat, daß das EPA nicht nur nicht verpflichtet, sondern gar nicht befugt ist, Fragen der Berechtigung zu prüfen. Somit gibt es diesbezüglich weder eine bislang unbeantwortete Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung noch voneinander abweichende Entscheidungen zweier Beschwerdekammern.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß im Falle gemeinsamer Anmelder die sich aus der Einreichung der Stammanmeldung ergebenden Verfahrensrechte den registrierten gemeinsamen Anmeldern zusammen für den gesamten Gegenstand der Anmeldung als Ganzes zustehen und keine Unterscheidung vorgenommen werden kann, welcher Person aus dem Kreis der gemeinsamen Anmelder ein bestimmter Gegenstand der Anmeldung aus materiellrechtlicher Sicht gehört.

3. In Artikel 61 EPÜ und den Vorschriften zum Rechtsübergang, nämlich Artikel 72 EPÜ in Verbindung mit Regel 20 EPÜ, sind die Bedingungen festgelegt, unter denen das EPA materiellrechtliche Fragen und Verfahrenshandlungen, die von einer anderen Person als dem registrierten Anmelder

competent national authorities, in particular to the national courts, according to the "Protocol on Recognition". In point 3.3 of the reasons for decision G 3/92, the Enlarged Board of Appeal also emphasises that a court of the appropriate contracting state is the only forum before which a lawful applicant may commence proceedings to establish his right to the grant of a European patent.

As a second auxiliary request, the appellant asked that the question of whether the legal fiction under Article 60(3) EPC only relieved the EPO of a need to investigate the existence of the applicant's entitlement under Article 60(3) EPC be referred to the Enlarged Board of Appeal.

However, it is clear from the above-cited findings of the Enlarged Board of Appeal in decision G 3/92 that this question has already been clearly answered by the Enlarged Board of Appeal in the sense that the EPO not only does not need to, but has no power to, investigate questions of entitlement. Thus, there is in this respect neither an, as yet, unresolved, important point of law nor have conflicting decisions been given by the boards of appeal.

In conclusion, in the case of joint applicants, the procedural rights to be derived from the filing of the parent application belong to the registered joint applicants in common with respect to the entire subject-matter of the application as a whole and no distinction can be made as the joint applicant to whom any particular subject-matter of the application belongs as a matter of substantive law.

3. Article 61 EPC and the provisions concerning a transfer of rights, namely Article 72 in conjunction with Rule 20 EPC, define the conditions under which the EPO may take into account questions of substantive law and procedural acts by a person other than the registered applicant. The appellant has

demande particulière (G 3/92, JO OEB 1994, 607, point 3 s. des motifs). Conformément au "Protocole sur la reconnaissance", toute question de cette nature devrait être laissée à l'appréciation des autorités nationales compétentes, en particulier des tribunaux nationaux. Au point 3.3 des motifs de la décision G 3/92, la Grande Chambre de recours a également souligné qu'un tribunal de l'Etat contractant approprié est la seule juridiction devant laquelle un demandeur habilité peut engager une action afin de faire constater son droit à l'obtention d'un brevet européen.

Dans sa deuxième requête subsidiaire, le requérant a demandé la saisine de la Grande Chambre de recours afin de savoir si la fiction juridique prévue à l'article 60(3) CBE dispensait l'OEB seulement de la nécessité d'examiner l'existence de l'habilitation au titre de l'article 60(3) CBE.

Or, les conclusions de la décision G 3/92 mentionnées ci-dessus montrent clairement que la Grande Chambre de recours a déjà répondu sans équivoque à cette question en déclarant que non seulement l'OEB n'est pas tenu d'examiner la question de l'habilitation, mais que de surcroît, il n'a pas compétence pour le faire. Par conséquent, il n'existe pas plus de question de droit d'importance fondamentale qui n'ait pas encore été résolue à ce jour que de décisions divergentes rendues par les chambres de recours.

En conclusion, les droits procéduraux qui résultent dans le cas d'une pluralité de demandeurs du dépôt de la demande initiale appartiennent conjointement aux codemandeurs inscrits pour la totalité de l'objet de la demande dans son ensemble, et au regard du droit substantiel, aucune distinction ne peut être effectuée en fonction du codemandeur auquel appartient un élément particulier de la demande.

3. L'article 61 CBE et les dispositions relatives à un transfert de droits, à savoir les dispositions combinées de l'article 72 et de la règle 20 CBE, définissent les conditions dans lesquelles l'OEB peut prendre en considération les questions de droit substantiel ou les actes de procédure accomplis par une personne

vorgenommen werden, berücksichtigen kann. Allerdings hat die Beschwerdeführerin stets daran festgehalten (siehe auch unten), daß keine dieser Vorschriften auf den vorliegenden Fall zutreffe. Ferner hat sie von Anfang an klargestellt, daß kein Mangel im Sinne der Regel 88 EPÜ vorliege und die Einreichung der streitigen Teilanmeldung in ihrem alleinigen Namen beachtet gewesen sei.

4. In der von der Beschwerdeführerin angezogenen Entscheidung J 34/86 vom 15. März 1988 hat die Juristische Beschwerdekammer die Einreichung einer Anmeldung als Teilanmeldung durch eine andere Person als den registrierten Anmelder der Stammanmeldung zugelassen. Zwar hatte die Beschwerdeführerin zunächst den Standpunkt der Eingangsstelle akzeptiert, daß aus dieser Entscheidung keine Schlüsse für den vorliegenden Fall zu ziehen seien; in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer schien sie aber wieder die Auffassung zu vertreten, daß die Feststellung der Kammer in J 34/86 in irgendeiner Weise analog auf die Einreichung einer Teilanmeldung in Namen von nur einer der registrierten Anmelderinnen der Stammanmeldung im vorliegenden Fall angewendet werden könne.

Gewiß hat die Kammer seinerzeit in Nummer 3 der Entscheidungsgründe die relativ allgemeine Aussage getroffen, daß eine Teilanmeldung auch von einer anderen Person als dem Anmelder der Stammanmeldung eingereicht werden kann, und zwar auf der Grundlage einer von beiden Vertragsparteien unterzeichneten rechtsgeschäftlichen Übertragung gemäß Artikel 72 EPÜ.

Wie jedoch bereits von der Eingangsstelle festgestellt, lagen in der Sache J 34/86 ganz besondere Umstände vor. In diesem Fall war nämlich der Anmelder der Stammanmeldung von einem Gericht in den USA angewiesen worden, alle durch bestimmte Ansprüche der Stammanmeldung definierten Eigentumsrechte an der Erfindung an den Anmelder der Teilanmeldung abzutreten, und der Anmelder der Stammanmeldung hatte bereits eine entsprechende Übertragungserklärung unterschrieben. In diesem Fall war also klar, daß der Anmelder der Stammanmeldung akzeptiert hatte, daß ihm das Recht auf Patentschutz nicht für alle unter seine Anmeldung in der ursprüng-

however always maintained (see also below) that neither of these provisions is fulfilled in the present case. The appellant has also made it clear from the outset that there was no error within the meaning of Rule 88 EPC and that the filing of the divisional application in suit in the name of the appellant alone was deliberate.

4. In decision J 34/86 of 15 March 1988 cited by the appellant, the Legal Board of Appeal allowed the filing of an application as a divisional application by a person other than the registered applicant for the parent application. Whereas the appellant had originally accepted the Receiving Section's view that no conclusions could be derived from this decision for the present case, in the oral proceedings before the Board the appellant appears to have returned to the view that the Board's finding in decision J 34/86 could have some form of analogous application to the present filing of a divisional application in the name of only one of the registered applicants for the parent application.

It is true that in point 3 of the reasons for that decision the Board made a fairly general statement by saying that a divisional application may also be filed by a person other than the applicant for the parent application on the basis of an assignment as provided for in Article 72 EPC requiring the signature of the parties to the contract.

However, as the Receiving Section has already pointed out, the case underlying decision J 34/86 concerned a very particular set of circumstances. In that case, the applicant for the parent application had been ordered by a US court to assign all property rights in the invention defined by certain claims of the parent application to the applicant for the divisional application, and the applicant for the parent application had already signed an assignment to that effect. Thus, in that case it was clear that the applicant for the parent application had accepted that he was not entitled to obtain patent protection for all the subject-matter covered by his application as filed and had already released

autre que le demandeur inscrit. Le requérant a toutefois toujours soutenu (cf. également ci-dessous) qu'aucune de ces dispositions ne s'appliquait à la présente affaire. De plus, le requérant a d'emblée clairement souligné qu'aucune erreur n'avait été commise au sens de la règle 88 CBE et que le dépôt de la demande divisionnaire en litige au nom du seul requérant était intentionnel.

4. Dans la décision J 34/86 en date du 15 mars 1988 citée par le requérant, la Chambre de recours juridique a autorisé le dépôt d'une demande divisionnaire émanant d'une personne autre que le demandeur initial inscrit. Bien que dans un premier temps, le requérant ait accepté l'avis de la section de dépôt selon lequel cette décision n'était pas pertinente dans la présente affaire, il semble qu'au cours de la procédure orale devant la Chambre, le requérant ait considéré de nouveau que les conclusions de la chambre dans la décision J 34/86 pouvaient s'appliquer par analogie au présent dépôt de demande divisionnaire au nom d'un seul des demandeurs initiaux inscrits.

Il est exact qu'au point 3 des motifs de cette décision, la Chambre s'est exprimée de manière assez générale en déclarant qu'une personne autre que le demandeur initial pouvait également déposer une demande divisionnaire sur la base d'une cession au titre de l'article 72 CBE, sous réserve de la signature des parties au contrat.

Néanmoins, comme la section de dépôt l'a déjà souligné, le cas tranché par la décision J 34/86 concernait un ensemble de circonstances très particulières. Dans cette affaire, un tribunal américain avait ordonné au demandeur initial de céder au demandeur de la demande divisionnaire tous les titres de propriété de l'invention définie par certaines revendications de la demande initiale, et le demandeur initial avait déjà signé une cession à cet effet. Par conséquent, il était clair en l'occurrence que le demandeur initial avait admis qu'il n'était pas habilité à obtenir une protection par brevet pour l'ensemble de l'objet couvert par sa demande telle que déposée et qu'il avait déjà renoncé à

lich eingereichten Fassung fallenden Gegenstände zustand, und er die unter die Übertragungserklärung fallenden Gegenstände bereits aufgegeben hatte (Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall lagen keine Angaben dazu vor, was die Mitmelderin der Stammanmeldung wohl davon hielt, daß die Beschwerdeführerin eine Teilanmeldung in ihrem alleinigen Namen für den von ihr als Erfindung 1 definierten Erfindungsgegenstand einreichte. Die Beschwerdeführerin hat noch nicht einmal vorgetragen, daß die Mitmelderin der Stammanmeldung nichts dagegen einzuwenden hätte. Statt dessen berief sie sich während des gesamten Verfahrens darauf, daß sie berechtigt sei, eine Teilanmeldung für den Gegenstand der Erfindung 1 in ihrem alleinigen Namen einzureichen.

5. Die Kammer kann dem Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht folgen, daß das EPA nach Artikel 60 (3) EPÜ nicht befugt sei, ihre Berechtigung zur Einreichung der Streit Anmeldung in Frage zu stellen. Im vorliegenden Fall geht es nicht darum, ob die Beschwerdeführerin berechtigt war, überhaupt eine Anmeldung einzureichen, sondern darum, ob sie berechtigt war, eine Teilanmeldung in ihrem eigenen Namen allein einzureichen.

5.1 Eine Anmeldung, die als gültige Teilanmeldung anerkannt wird, erhält den Anmelde- und den Prioritätstag der Stammanmeldung. Dieser Anspruch ergibt sich ausschließlich aus Artikel 76 EPÜ. Im Gegensatz zu dem (nach Artikel 58 EPÜ jeder natürlichen oder juristischen Person zustehenden) Recht, eine "normale" Anmeldung gemäß Artikel 75 EPÜ einzureichen, für die nur die betreffenden eigenen Tage und die eigene Offenbarung in Anspruch genommen werden können, ist das Recht auf Einreichung einer Teilanmeldung gemäß Artikel 76 und Regel 25 EPÜ sowie Artikel 4G PVÜ ein Verfahrensrecht, das sich aus der Stellung des Anmelders als Anmelder der früheren Anmeldung ableitet. Es ist kein Recht, das sich aus dem in Artikel 60 (1) EPÜ definierten materiellen Recht auf die Erfindung ergibt.

Dies geht ganz klar aus Artikel 4G PVÜ hervor, wonach der Anmelder die Anmeldung teilen kann. Die Deutung des in Artikel 76 EPÜ verankerten Rechts auf Einreichung einer Teilanmeldung als Verfahrensrecht, das sich aus

the subject-matter covered by his assignment (point 5. of the reasons).

In the present case, no information was ever given as to what the co-applicant for the parent application might think about the appellant filing in its own name alone a divisional application in respect of the subject-matter of the invention defined by the appellant as Invention 1. The appellant has not even submitted that the co-applicant for the parent application would not have objected to that. Instead, throughout the proceedings, the appellant exclusively relied on its opinion that it was entitled to file a divisional application in its own name alone for the subject-matter of Invention 1.

5. The Board is unable to follow the appellant's argument that according to Article 60(3) EPC the EPO was not allowed to question the appellant's entitlement to file the application in suit. In the present case, the objection is not whether the appellant was entitled to file an application as such but whether it was entitled to file a divisional application in its own name alone.

5.1 If an application is recognised as a valid divisional application it benefits from the filing and priority dates of the parent application. This right derives from Article 76 EPC only. In contrast to the right to file a "normal" application according to Article 75 EPC which can only benefit from its own relevant dates and disclosure (a right belonging to any person according to Article 58 EPC) the right to file a divisional application according to Article 76 and Rule 25 EPC and according to Article 4G Paris Convention is a procedural right that derives from the applicant's status as applicant for the earlier application. It is not a right which derives from the substantive right to the invention defined in Article 60(1) EPC.

Article 4G Paris Convention makes this quite clear by providing that the applicant may divide the application. Interpreting the right to file a divisional application under Article 76 EPC as a procedural right which derives from the status

l'objet ayant donné lieu à la cession (point 5 des motifs).

Dans la présente affaire, aucune information n'a jamais été donnée quant à la réaction du co-demandeur initial lorsque le requérant a déposé en son nom propre une demande divisionnaire portant sur l'objet de l'invention définie par le requérant comme l'invention 1. Le requérant n'a même pas allégué que le codemandeur initial n'a émis aucune objection à ce sujet. Au lieu de cela, le requérant s'est borné à soutenir pendant toute la procédure qu'il était habilité à déposer une demande divisionnaire en son seul nom pour l'objet de l'invention 1.

5. La Chambre n'est pas en mesure d'accueillir l'argument du requérant selon lequel, conformément à l'article 60(3) CBE, l'OEB n'est pas autorisé à mettre en question l'habilitation du requérant à déposer la demande en litige. Dans la présente affaire, le point litigieux n'est pas de savoir si le requérant est habilité à déposer une demande en tant que telle, mais s'il est habilité à déposer individuellement en son nom propre une demande divisionnaire.

5.1 Si une demande est reconnue comme demande divisionnaire valable, elle bénéficie des dates de dépôt et de priorité de la demande initiale. Ce droit découle seulement de l'article 76 CBE. Contrairement au droit de déposer une demande "normale" conformément à l'article 75 CBE, demande qui ne peut bénéficier que de ses propres dates et de sa propre divulgation (droit dévolu à toute personne conformément à l'article 58 CBE), le droit de déposer une demande divisionnaire selon l'article 76 CBE et la règle 25 CBE et conformément à l'article 4G de la Convention de Paris est un droit procédural qui découle du statut de demandeur initial. Ce n'est pas un droit qui résulte du droit substantiel à l'invention défini à l'article 60(1) CBE.

En disposant que le demandeur peut diviser la demande, l'article 4G de la Convention de Paris est clair à ce sujet. L'interprétation du droit de déposer une demande divisionnaire au titre de l'article 76 CBE comme constituant un

der Stellung als Anmelder der Stammanmeldung ergibt, steht somit voll und ganz in Einklang mit Artikel 4G PVÜ und entspricht genau dessen Wortlaut.

5.2 Ein Problem, wie es in der von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheidung J 11/91 (ABl. EPA 1994, 28, Nr. 2.3.4 der Entscheidungsgründe) behandelt wurde, nämlich ob bestimmte Elemente nachgeordneter Rechtsvorschriften – z. B. die Festsetzung der Frist, innerhalb deren eine Teilanmeldung nach der damals geltenden Regel 25 EPÜ einzureichen war – mit Artikel 4G PVÜ vereinbar sind, stellt sich im vorliegenden Fall nicht.

Es trifft zu, daß sich die Kammer damals auch mit der Frage befaßte, ob die mit Regel 25 (1) EPÜ eingeführte "neue" Frist verfahrens- oder materiellechtlichen Charakter habe. Sie erklärte, die Testfrage hierfür sei, ob "die Rechte des Anmelders durch die neue Regelung entscheidend beschnitten" würden, und kam dann zu dem Ergebnis, daß die Einführung einer Frist vor dem tatsächlichen Abschluß des Verfahrens nach ihrem Dafürhalten eine ungerechtfertigte erhebliche Beschnidung ("unjustified substantial limitation") dieses wesentlichen Rechts des Anmelders darstelle. Aus den vorangehenden Ausführungen geht klar hervor, daß die Kammer den englischen Begriff "substantial" hier nicht im Sinne von "substantive right", also im Sinne des materiellechtlichen Rechts auf die Erfindung nach Artikel 60 (1) EPÜ, verwendet hat, sondern im Sinne von "important" (erheblich), um auszudrücken, daß die Rechte von Teilanmeldern hier anders als bei sonstigen Formerfordernissen, denen die Teilanmeldung genügen muß – z. B. Einhaltung der Fristen für die Zahlung bestimmter Gebühren –, erheblich beschnitten werden. Die von der Beschwerdeführerin angeführten Passagen können nicht so ausgelegt werden, daß die Kammer in Zweifel ziehen wollte, daß es sich beim Recht auf Teilung der Anmeldung nach Artikel 4G PVÜ um ein Verfahrensrecht handelt, das sich aus der Stellung eines Anmelders als Anmelder der früheren Anmeldung ergibt.

6. Da die Teilanmeldung letztlich zu einer Aufspaltung der Stammanmeldung führt, erstreckt sich die durch die Stammanmeldung erworbene Berechtigung auf die Teilanmeldung, selbst

of being the applicant for the earlier application is thus entirely in line with and perfectly corresponds to the wording of Article 4G Paris Convention.

5.2 Therefore, a problem of the kind as addressed in decision J 11/91, OJ EPO 1994, 28, point 2.3.4 of the reasons, cited by the appellant, as to whether certain elements of a lower-ranking rule of law, ie the limitation of the point in time up until which a divisional application could be filed according to the then applicable Rule 25 EPC, were incompatible with Article 4G Paris Convention, does not arise in the present case.

It is correct that in this decision the Board also posed the question of whether the "new" time limit introduced in Rule 25(1) EPC was a procedural matter or a question of substantive law. After stating that the test should be: "Does the new rule cut down the rights of the applicant in some significant way?", the Board answered that the introduction of a time limit before the real conclusion of the proceedings appeared to it to be an unjustified substantial limitation of this essential right of the applicant. It is apparent from the foregoing that in this context the Board did not use the word "substantial" in the sense of having to do with the substantive right to the invention as defined in Article 60(1) EPC, but in the sense of referring to "important" limitations on the rights of divisional applicants, as opposed to other formal conditions to be complied with by divisional applications, such as, eg, respecting the time limits for paying certain fees. It cannot be inferred from the passages cited by the appellant that the Board meant to doubt that the right to divide the application according to Article 4G Paris Convention was as such a procedural right deriving from an applicant's status as the applicant for the earlier application.

6. Since the divisional application results in substance in a splitting-up of the parent application, even if under Article 76 EPC it takes the form of a further application, it is the entitlement

droit procédural qui découle du statut de demandeur initial est donc pleinement cohérente avec le texte de l'article 4G de la Convention de Paris et lui correspond parfaitement.

5.2 Par conséquent, il n'existe pas dans la présente affaire de problème analogue à celui traité dans la décision J 11/91 (JO OEB 1994, 28, point 2.3.4 des motifs) citée par le requérant et portant sur l'incompatibilité entre l'article 4G de la Convention de Paris et certains éléments d'une règle de droit de rang hiérarchiquement inférieur, tels ceux concernant la limitation du délai au cours duquel une demande divisionnaire pouvait être déposée selon le texte de la règle 25 CBE alors en vigueur.

Il est exact que dans cette décision, la Chambre a également posé la question de savoir si le "nouveau" délai introduit à la règle 25(1) CBE concernait le droit procédural ou le droit substantiel. Après avoir affirmé que la question test devait être "La nouvelle règle réduit-elle de façon importante les droits du demandeur?", la Chambre a répondu que l'introduction d'un délai avant la véritable clôture de la procédure lui semblait une limitation importante et injustifiée de ce droit essentiel du demandeur. Il résulte de ce qui précède que la Chambre n'a pas utilisé dans ce contexte le terme de "substantiel" dans le sens relatif au droit substantiel à l'invention tel que défini à l'article 60(1) CBE, mais dans le sens se rapportant à des limitations "importantes" des droits des demandeurs divisionnaires, par opposition aux autres conditions de forme à remplir par les demandes divisionnaires, comme le respect des délais de paiement de certaines taxes. Les passages cités par le requérant ne permettent pas de déduire l'intention de la chambre de mettre en question le fait que le droit de diviser la demande conformément à l'article 4G de la Convention de Paris était en tant que tel un droit procédural découlant du statut de demandeur initial.

6. Etant donné que la demande divisionnaire entraîne, en substance, un éclatement de la demande initiale, même si elle revêt la forme d'une nouvelle demande conformément à l'article 76

wenn es sich dabei nach Artikel 76 EPÜ um eine weitere Anmeldung handelt. Dies bedeutet, daß sich die Rechte, die sich aus der früheren Anmeldung für die Teilanmeldung ableiten lassen, mit den am Anmeldetag der Teilanmeldung für die Stammanmeldung bestehenden Rechten decken, aber gleichzeitig auch darauf beschränkt sind (J 19/96 vom 23. April 1996, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Nr. 2.1.3 der Entscheidungsgründe). So muß nach Regel 25 (1) EPÜ die frühere Anmeldung am Anmeldetag der Teilanmeldung noch anhängig sein. Nach Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ darf der Gegenstand der Teilanmeldung nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (z. B. J 19/96, a. a. O., T 873/94, ABl. EPA 1997, 456). Verzichtet der Anmelder unwiderruflich und endgültig auf Gegenstände der Stammanmeldung, so hat er weder das Recht, sie in der Stammanmeldung erneut zu beanspruchen, noch das Recht, eine Teilanmeldung für diese Gegenstände einzureichen (J 15/85, ABl. EPA 1986, 395, Nrn. 4 und 5 der Entscheidungsgründe). Nach Artikel 76 (2) EPÜ dürfen in der Teilanmeldung nur Vertragsstaaten benannt werden, die in der früheren Anmeldung benannt worden sind. Zudem müssen die jeweiligen Benennungen in der Stammanmeldung bei Einreichung der Teilanmeldung noch rechtsgültig sein (J 22/95, ABl. EPA 1998, 569, Nr. 2.6 der Entscheidungsgründe, J 19/96, Nrn. 2 ff. der Entscheidungsgründe). Daraus folgt auch, daß im Falle einer von gemeinsamen Anmeldern eingereichten Stammanmeldung eine Teilanmeldung grundsätzlich nur von allen diesen Anmeldern zusammen und nicht von einem von ihnen allein eingereicht werden kann, da jeder einzelne der gemeinsamen Anmeldern der Stammanmeldung nur zusammen mit den übrigen gemeinsamen Anmeldern die Stellung einer Verfahrenspartei einnimmt und dementsprechend die damit verbundenen Verfahrensrechte nur mit ihnen zusammen wahrnehmen kann.

7. Überdies kann eine solche Auslegung des Artikels 76 EPÜ in Verbindung mit Regel 25 EPÜ, wie sie die Beschwerdeführerin unterstellt, insofern zu Ungerechtigkeiten führen, als ein Anmelder, der sich zur Einreichung einer Teilanmeldung in seinem alleinigen Namen entschließt, die anderen ohne deren Wissen oder Zustimmung ihres verfahrensrechtlichen Anspruchs berauben könnte, Mitmelder jeder auf der

acquired by the parent application that extends to the divisional application. This means that the rights derivable for the divisional application from the earlier application extend to, but are also limited to, the rights existing in the parent application at the filing date of the divisional application (J 19/96 of 23 April 1996, unpublished, point 2.1.3 of the reasons). Thus, according to Rule 25(1) EPC the earlier application must still be pending at the filing date of the divisional application. According to Article 76(1), second sentence, EPC, the subject-matter of the divisional application may not extend beyond the content of the earlier application as filed (see eg J 19/96, loc.cit., T 873/94, OJ EPO 1997, 456). Where subject-matter has been unequivocally and definitively abandoned in the parent application there is neither a right to claim such subject-matter again in the parent application nor the right to file a divisional application based on it (J 15/85, OJ EPO 1986, 395, points 4 and 5 of the reasons). According to Article 76(2) EPC, the divisional application may not designate contracting states not designated in the earlier application. Moreover, the designation must still be valid at the filing date of the divisional application (J 22/95, OJ EPO 1998, 569, point 2.6 of the reasons, J 19/96, points 2 et seq. of the reasons). By the same token, it is to be concluded that, in the case of joint applicants for a parent application, a divisional application can, as a matter of principle, only be filed by these applicants in common and not by one of them alone, because each of the joint applicants for the parent application only has the status of a party in common with the other joint applicant(s) and therefore can only exercise his party rights in common with him or them.

7. Further, such an interpretation of Article 76 EPC, in conjunction with Rule 25 EPC, as claimed by the appellant, could lead to injustice in that the applicant who decided to file a divisional in his name alone could deprive the others, without their knowledge and/or consent, of their procedural right to be co-applicants for any divisional application filed from the parent application. The others would thereby also be preju-

CBE, ce sont les droits acquis par la demande initiale qui s'étendent à la demande divisionnaire. Cela signifie que les droits applicables à la demande divisionnaire sur la base de la demande initiale s'étendent, mais se limitent aussi aux droits existant dans la demande initiale à la date de dépôt de la demande divisionnaire (décision J 19/96 en date du 23 avril 1996, non publiée, point 2.1.3 des motifs). Il en résulte que, conformément à la règle 25(1) CBE, la demande initiale doit encore être en instance à la date de dépôt de la demande divisionnaire. Aux termes de l'article 76(1), deuxième phrase CBE, l'objet de la demande divisionnaire ne peut s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée (cf. par exemple décisions J 19/96, loc. cit., T 873/94, JO OEB 1997, 456). Lorsqu'un objet a été clairement et définitivement abandonné dans la demande initiale, il n'est plus permis de le revendiquer une nouvelle fois dans la demande initiale, ni de déposer une demande divisionnaire sur la base de cet objet (décision J 15/85, JO OEB 1986, 395, points 4 et 5 des motifs). Selon l'article 76(2) CBE, la demande divisionnaire ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale. De plus, la désignation doit encore être valable à la date de dépôt de la demande divisionnaire (décisions J 22/95, JO OEB 1998, 569, point 2.6 des motifs, J 19/96, point 2 s. des motifs). Il en résulte également que, dans le cas d'une demande initiale déposée par des codemandeurs, une demande divisionnaire ne peut par principe être déposée que conjointement par ces derniers et non par l'un d'entre eux seulement, car tous les codemandeurs initiaux n'ont le statut de partie que conjointement avec le ou les autres codemandeurs et ne peuvent dès lors exercer les droits afférents à leur statut de partie que conjointement avec le ou les autres codemandeurs.

7. En outre, une interprétation des dispositions combinées de l'article 76 CBE et de la règle 25 CBE telle qu'invoquée par le requérant pourrait entraîner une injustice en ce que le demandeur qui a décidé de déposer une demande divisionnaire en son seul nom pourrait priver les autres, à leur insu et/ou sans leur consentement, de leur droit procédural à être codemandeurs de toute demande divisionnaire déposée sur la

Grundlage der Stammanmeldung eingereichten Teilanmeldung zu sein. Außerdem würde dadurch das in Artikel 60 (3) EPÜ verankerte Recht der anderen auf die Erteilung eines Patents für jeden in der von ihnen eingereichten Stammanmeldung ursprünglich enthaltenen Gegenstand eingeschränkt. Um dies zu vermeiden, wurden die Vorschriften und Verfahren gemäß Artikel 60 und 61 sowie Regel 20 EPÜ eingeführt und dürfen in Verfahren vor dem EPA nur die registrierten Anmelder handeln.

Da die erörterten Vorschriften genau dem Zweck dienen, daß das EPA nicht über Fragen der Berechtigung entscheiden muß, kann nicht automatisch davon ausgegangen werden, daß der Anmelder in gutem Glauben handelt; ebensowenig kann berücksichtigt werden, daß die Inhaberschaft im vorliegenden Fall – wie von der Beschwerdeführerin behauptet – unstrittig gewesen sein mag.

8. Das auf Regel 17 EPÜ gestützte Argument der Beschwerdeführerin wurde in der Entscheidung der Eingangsstelle zu Recht zurückgewiesen. Da die Beschwerdeführerin diese Feststellung im Beschwerdeverfahren nicht wirklich angefochten hat, muß dieser Aspekt in der Begründung der vorliegenden Entscheidung nicht weiter vertieft werden. Zum Vorbringen der Beschwerdeführerin, ihr sei es nicht möglich gewesen, eine Übertragungserklärung der Mitmelderin der Stammanmeldung vorzulegen, ohne gegen Regel 20 EPÜ zu verstoßen, weil die Mitmelderin nie ein Recht auf die in der Teilanmeldung beanspruchte Erfindung gehabt habe, stellt die Kammer fest, daß für die Eintragung eines Rechtsübergangs nach Regel 20 EPÜ ein Einverständnis des Mitmelters, daß der andere Anmelder die Anmeldung in seinem alleinigen Namen weiterverfolgen darf, ausreichen würde.

9. In ihrem schriftlichen Vorbringen betonte die Beschwerdeführerin, daß erstmals in den Prüfungsrichtlinien in der Fassung von 1999 auf den Grundsatz verwiesen worden sei, daß das Recht auf die Einreichung einer Teilanmeldung dem Anmelder der Stammanmeldung zustehe. Aus dieser Tatsache hat die Beschwerdeführerin jedoch keine besonderen rechtlichen Schlüsse gezogen, und auch die Kammer kann keine erkennen. Die Richtlinien können

diced in their right under Article 60(3) EPC to the grant of a patent for any subject-matter originally contained in the parent application filed by them. It is with a view to avoiding that happening that the rules and procedures laid down in Articles 60 and 61 and Rule 20 EPC have been established and that in proceedings before the EPO only the registered applicants are entitled to act.

Because it is the very aim of the provisions discussed here that the EPO should not consider questions of entitlement, no presumption of the applicants acting in good faith can be applied, nor can it be taken into consideration that in the present case there may have been no ownership dispute, as the appellant has submitted.

8. The appellant's argument based on Rule 17 EPC was refuted for the right reasons in the Receiving Section's decision. As the appellant did not really attack this finding on appeal, this issue need be pursued no further in the reasons for the present decision. As regards the appellant's argument that it was not possible for the appellant to record an assignment from the co-applicant for the parent application without contravening Rule 20 EPC, because the co-applicant had never had rights to the invention to which the divisional application was directed, the Board observes that, for the purpose of registering a transfer in accordance with Rule 20 EPC, it would be sufficient for a co-applicant to agree to the application being prosecuted further in the sole name of the other applicant.

9. In its written submissions, the appellant pointed out that the 1999 version of the Guidelines for Examination for the first time contained a reference to the principle that the right to file a divisional application belonged to the applicant for the parent application. However, no specific legal conclusions were drawn by the appellant from that fact and the Board also sees none. It is not the function of the Guidelines for Examination, nor is there an obligation for these to do

base de la demande initiale. De ce fait, les autres demandeurs seraient également lésés dans le droit qu'ils ont au titre de l'article 60(3) CBE d'obtenir un brevet pour tout objet contenu à l'origine dans la demande initiale déposée par eux. C'est pour éviter une telle situation qu'ont été créées les règles et procédures visées aux articles 60 et 61 CBE et à la règle 20 CBE et que seuls les demandeurs inscrits sont habilités à agir dans les procédures devant l'OEB.

Etant donné que l'objet des dispositions ici en cause vise précisément à ce que l'OEB n'ait pas à examiner les questions d'habilitation, aucune présomption de bonne foi n'est applicable aux demandeurs, pas plus que l'on peut prendre en considération le fait, comme le soutient le requérant, que la titularité n'a pas été contestée.

8. L'argument avancé par le requérant sur la base de la règle 17 CBE a été dûment rejeté dans la décision de la section de dépôt. Comme le requérant n'a pas véritablement contesté ce motif dans son recours, il est inutile de poursuivre l'examen de cette question dans les motifs de la présente décision. Pour ce qui est de l'impossibilité invoquée par le requérant d'inscrire une cession émanant du codemandeur initial sans contrevenir à la règle 20 CBE, au motif que le codemandeur n'a jamais été titulaire du droit à l'invention objet de la demande divisionnaire, la Chambre constate que, pour inscrire un transfert selon la règle 20 CBE, il suffit qu'un codemandeur accepte que la demande soit poursuivie au seul nom de l'autre demandeur.

9. Dans ses écritures, le requérant a signalé que la version de 1999 des Directives relatives à l'examen contenait pour la première fois une référence au principe selon lequel le droit de déposer une demande divisionnaire appartenait au demandeur initial. Le requérant n'en a néanmoins tiré aucune conclusion juridique particulière et la Chambre elle aussi n'en voit aucune. Les Directives relatives à l'examen n'ont pas pour rôle, ni d'ailleurs pour obligation, de traiter de

und müssen auch nicht jede Rechtsfrage behandeln, die in Verfahren vor dem EPA auftreten kann.

10. Der Standpunkt der Kammer zur vorliegenden Problematik steht voll und ganz in Einklang mit den Rechtsgrundsätzen, die die Beschwerdekammern bislang in der angeführten Rechtsprechung in bezug auf Teilanmeldungen angewandt haben. Nach Auffassung der Kammer werden in der vorliegenden Entscheidung dieselben Rechtsgrundsätze auf einen weiteren Aspekt der Einreichung von Teilanmeldungen angewandt. Bei der Frage, deren Vorlage an die Große Beschwerdekammer die Beschwerdeführerin in ihrem ersten Hilfsantrag beantragt hat, handelt es sich also weder um eine bislang ungeklärte Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, über die die Juristische Beschwerdekammer nicht alleine entscheiden könnte, noch um eine Abweichung von der bisherigen Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern im Sinne von Artikel 112 EPÜ. Es gab somit keinen Grund, die Große Beschwerdekammer mit der von der Beschwerdeführerin in ihrem ersten Hilfsantrag formulierten Frage zu befassen.

11. Die Beschwerdeführerin brachte vor, daß acht EPÜ-Vertragsstaaten "unter bestimmten verwaltungstechnischen Voraussetzungen" die Einreichung von Teilanmeldungen durch weniger als alle Anmelder der Stammanmeldung zuließen. Abgesehen von der Tatsache, daß die Formulierung "unter bestimmten verwaltungstechnischen Voraussetzungen" sehr vage ist und alles oder nichts bedeuten kann, verweist die Kammer jedoch darauf, daß diese in einem sehr späten Verfahrensstadium, nämlich erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, vorgebrachte Behauptung nicht durch Beweismaterial erhärtet wurde.

Das einzige diesbezüglich von der Beschwerdeführerin vorgelegte Dokument ist ein Auszug aus dem "Manual of Patent Practice", 5. Auflage, Mai 2003, das die Praxis des britischen Patentamts widerspiegelt. Dort heißt es in der von der Beschwerdeführerin angeführten Nummer 15.24, daß eine Teilanmeldung vom ursprünglichen Anmelder der Stammanmeldung oder seinem Rechtsnachfolger eingereicht werden muß. Weiter wird ausgeführt, daß eine Teilanmeldung, wenn in der Stammanmel-

so, to deal with every legal issue that may arise in proceedings before the EPO.

10. The position taken by the Board on the present issue is wholly in line with the legal principles relating to divisional applications hitherto applied in the above-cited jurisprudence of the boards of appeal. In the view of the Board, the present decision applies the same legal principles to yet another aspect of the filing of divisional applications. With respect to the question underlying the appellant's first auxiliary request for a referral to the Enlarged Board of Appeal, there is therefore neither an, as yet, unresolved, important point of law which the Legal Board of Appeal could not decide on its own nor is there any divergence from previous decisions of the boards of appeal within the meaning of Article 112 EPC. There was therefore no reason to refer the question formulated by the appellant as first auxiliary request to the Enlarged Board of Appeal either.

11. The appellant submitted that eight contracting states to the EPC allowed divisional applications to be filed by fewer than all applicants for the parent application, "subject to certain administrative conditions". However, apart from the fact that the expression "subject to certain administrative conditions" is very vague and can mean anything or nothing, the Board notes that this assertion made at a very late stage of the proceedings, ie at the oral proceedings before the Board, was not corroborated by evidence.

The only document submitted by the appellant is an extract from the Manual of Patent Practice, fifth edition, May 2003, reflecting the UK practice. Point 15.24, referred to by the appellant, states that a divisional application must be filed by the original applicant for the parent application or by his successor in title. It goes on to say that where more than one applicant is named in the parent application, it is possible for the divisional application to be filed by some only of the original applicants. However,

chaque question juridique pouvant survenir au cours d'une procédure devant l'OEB.

10. La position adoptée par la Chambre concernant la présente affaire est conforme en tous points aux principes juridiques relatifs aux demandes divisionnaires appliqués jusqu'ici dans la jurisprudence susmentionnée des chambres de recours. La Chambre estime que la présente décision applique les mêmes principes juridiques à un autre aspect du dépôt des demandes divisionnaires. Quant à la question posée dans la première requête subsidiaire en vue de saisir la Grande Chambre de recours, il n'y a donc à ce jour ni question de droit non résolue d'importance fondamentale que la Chambre de recours juridique ne puisse trancher, ni de divergences par rapport aux décisions précédentes des chambres de recours au sens de l'article 112 CBE. Par conséquent, il n'y a pas lieu de soumettre à la Grande Chambre de recours la question formulée par le requérant en tant que première requête subsidiaire.

11. Le requérant a soutenu que huit des Etats parties à la CBE autorisaient, "dans certaines conditions administratives", le dépôt de demandes divisionnaires par une partie seulement des codemandeurs initiaux. Cependant, indépendamment du fait que l'expression "dans certaines conditions administratives" est très vague et peut avoir toutes les significations possibles, la Chambre constate que cette affirmation faite à un stade très tardif de la procédure, c'est-à-dire lors de la procédure orale devant la Chambre, n'est étayée d'aucune preuve.

L'unique pièce produite par le requérant est un extrait du "Manual of Patent Practice", 5^e édition, mai 2003, décrivant la pratique au Royaume-Uni. Selon le point 15.24, cité par le requérant, une demande divisionnaire doit être déposée par le demandeur initial ou son ayant cause. De plus, lorsque plusieurs demandeurs sont cités dans la demande initiale, la demande divisionnaire peut être déposée par une partie seulement des demandeurs initiaux. Il est cependant ajouté que lorsque les demandeurs

dung mehr als ein Anmelder genannt ist, auch von nur einigen Personen aus dem Kreis der ursprünglichen Anmelder eingereicht werden kann. Darin heißt es aber auch, daß Formalprüfer, wenn sich die Anmelder der Stamm- und der Teilanmeldung unterscheiden und der Grund dafür weder ersichtlich noch angegeben ist, einen Einwand erheben und die Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandeln sollten, falls die Erfordernisse von § 15 (4) des Patentgesetzes des Vereinigten Königreichs nicht erfüllt sind. § 15 (4) lautet, insoweit er für die vorliegende Sache von Belang ist: "Wenn nach Einreichung einer Patentanmeldung und vor Erteilung des Patents vom ursprünglichen Anmelder oder seinem Rechtsnachfolger eine neue Anmeldung eingereicht wird ...".

Daraus geht hervor, daß die Behauptung der Beschwerdeführerin, das britische Recht und die britische Praxis ließen "unter bestimmten verwaltungstechnischen Voraussetzungen" die Einreichung von Teilanmeldungen durch weniger als alle Anmelder der Stammanmeldung zu, selbst für Großbritannien rechtlich nicht zutreffend ist. § 15 (4) läßt die Einreichung von Teilanmeldungen durch den Rechtsnachfolger zu, und aus Nummer 15.24 des "Manual" geht klar hervor, daß der Rechtsübergang zu belegen ist. Anderenfalls kann die Anmeldung nicht als Teilanmeldung weiterverfolgt werden. Daß ein Rechtsübergang stattgefunden haben muß, ist keine verwaltungstechnische Voraussetzung, sondern ein wesentliches Verfahrenserfordernis, das jede andere Person als die Gesamtheit der Anmelder der Stammanmeldung erfüllen muß, um zur Einreichung einer Teilanmeldung in ihrem alleinigen Namen berechtigt zu sein.

Welche Erfordernisse ein Rechtsnachfolger erfüllen muß, damit er als Anmelder handeln kann, ist Sache des nationalen Rechts. Nach Regel 20 (3) EPÜ ist ein Rechtsübergang gegenüber dem EPA durch Vorlage von Urkunden nachzuweisen.

Im vorliegenden Fall beharrte die Beschwerdeführerin jedoch während des gesamten Verfahrens darauf, daß kein Rechtsübergang stattgefunden habe, sie aber selbst berechtigt gewesen sei, eine Teilanmeldung in ihrem Namen allein einzureichen. Dem von ihr vorgelegten Dokument ist nicht zu entnehmen, daß der vorliegende

it says further that, where the applicants in the parent and divisional applications differ and no explanation is either apparent or submitted, the formalities examiner should raise an objection, and the application cannot proceed as a divisional if the provisions of Section 15(4) have not been complied with. Section 15(4) reads, as far as it is relevant here: "Where, after an application for a patent has been filed and before the patent is granted, a new application is filed by the original applicant or his successor in title ...".

It is apparent therefrom that, even for the UK, the assertion by the appellant that UK law and practice allowed a divisional application to be filed by fewer than all the applicants, "subject to certain administrative conditions", is not legally correct. Section 15(4) allows a divisional application to be filed by the successor in title. As point 15.24 of the Manual makes clear it must be shown that there was succession in title. Otherwise the application cannot be prosecuted as a divisional application. That succession in title must have taken place is not an administrative condition but a significant procedural requirement that a person other than all the applicants for the parent application must comply with in order to be entitled to file a divisional application in his name alone.

What the requirements are for allowing a successor in title to act as an applicant is a matter for the applicable national law. According to Rule 20(3) EPC, documents must have been produced that satisfy the EPO that the transfer has taken place.

However, in the present case, the appellant maintained throughout the proceedings that there was no succession in title but that the appellant was entitled in its own right to file a divisional application in its name alone. It cannot be inferred from the document submitted by the appellant that in UK law and practice the present legal situation would

initiaux différent des demandeurs de la demande divisionnaire et qu'aucune explication n'apparaît ou n'est fournie, l'agent des formalités doit soulever une objection, et la demande ne peut pas être traitée comme une demande divisionnaire en cas d'inobservation des dispositions de la section 15(4). La section 15(4) dispose, dans la mesure où elle est pertinente pour la présente affaire, que "Lorsqu'une nouvelle demande est déposée par le demandeur initial ou son ayant cause après le dépôt d'une demande de brevet et avant la délivrance du brevet ...".

Le texte de cette disposition montre que même au Royaume-Uni, l'affirmation du requérant selon laquelle le droit et la pratique dans ce pays admettent, "dans certaines conditions administratives", le dépôt d'une demande divisionnaire par une partie seulement des demandeurs n'est pas exacte d'un point de vue juridique. La section 15(4) autorise le dépôt d'une demande divisionnaire par l'ayant cause. Conformément au point 15.24 du "Manual", l'acquisition d'un droit par un ayant cause doit être démontrée. Dans le cas contraire, la demande ne peut être traitée en tant que demande divisionnaire. L'acquisition d'un droit par un ayant cause n'est pas une condition administrative mais une exigence importante en matière de procédure qu'une personne autre que l'ensemble des demandeurs initiaux doit respecter pour être habilitée à déposer une demande divisionnaire en son seul nom.

Les conditions autorisant un ayant cause à agir en tant que demandeur est une question relevant du droit national applicable. La règle 20(3) CBE prévoit la nécessité de produire des documents convainquant l'OEB que le transfert a eu lieu.

Or en l'espèce, le requérant a soutenu tout au long de la procédure qu'il n'y a pas eu d'acquisition de droit, mais qu'il était habilité de plein droit à déposer une demande divisionnaire en son seul nom. Le document produit par le requérant ne permet pas de conclure que dans le droit et la pratique au Royaume-Uni, la présente situation juridique aurait été

Rechtssachverhalt nach britischem Recht und britischer Praxis anders als nach dem Recht und der Praxis sonstiger EPÜ-Vertragsstaaten wie ein Rechtsübergang behandelt worden wäre.

12. Die Kammer gelangt daher zu dem Schluß, daß in Fällen, in denen zwei oder mehr Anmelder gemeinsam eine Anmeldung (die "frühere Anmeldung") eingereicht haben und die Erfordernisse des Artikels 61 oder der Regel 20 (3) EPÜ nicht erfüllt sind, das Recht nach Artikel 76 EPÜ, eine Teilanmeldung zur früheren Anmeldung einzureichen, nur den registrierten Anmeldern der früheren Anmeldung gemeinsam zusteht und nicht einem oder einigen von ihnen allein.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

have been treated in the same way as a legal succession, any more than it would have been in other contracting states to the EPC.

12. The Board therefore concludes that where an application (the "earlier application") has been filed jointly by two or more applicants and the requirements of Article 61 or Rule 20(3) EPC have not been met, the right to file a divisional application in respect of the earlier application under Article 76 EPC is only available to the registered applicants for the earlier application jointly and not to one of them alone or to fewer than all of them.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

considérée de la même manière qu'une acquisition de droit par un ayant cause, ni qu'il en aurait été ainsi dans les autres Etats parties à la CBE.

12. La Chambre conclut par conséquent que lorsque deux demandeurs ou plus ont déposé conjointement une demande (la "demande initiale") et que les conditions de l'article 61 et de la règle 20(3) CBE n'ont pas été observées, le droit de déposer une demande divisionnaire sur la base de la demande initiale au titre de l'article 76 CBE n'appartient que conjointement aux demandeurs initiaux inscrits, et non à l'un d'entre eux ou à une partie d'entre eux seulement.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.
