

## Entscheidungen der Beschwerdekammern

### Entscheidung der Technischen Beschwerde- kammer 3.4.2 vom 26. August 2005

**T 39/03 – 3.4.02**

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. G. Klein

Mitglieder: M. P. Stock

J. H. P. Willems

**Anmelder: ASTROPOWER INC.**

**Stichwort: Teilanmeldung/  
ASTROPOWER**

**Artikel: 76 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "Gültigkeit von Teilan-  
meldungen" – "Vorlage an die Große  
Beschwerdekammer"**

*Leitsatz*

*Der Großen Beschwerdekammer  
werden folgende Rechtsfragen vorge-  
legt:*

*1. Kann eine Teilanmeldung, die den  
Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ  
nicht genügt, weil sie zum Zeitpunkt  
ihrer Einreichung über den Inhalt der  
früheren Anmeldung hinausgeht, später  
geändert werden, um sie zu einer  
gültigen Teilanmeldung zu machen?*

*2. Falls die Frage 1 bejaht wird, ist dies  
auch dann noch möglich, wenn die  
frühere Anmeldung nicht mehr anhängig  
ist?*

*3. Falls die Frage 2 bejaht wird, unter-  
liegt diese Möglichkeit weiteren sach-  
lichen Einschränkungen, die über die  
Auflagen der Artikel 76 (1) und 123 (2)  
EPÜ hinausgehen? Kann die berichtigte  
Teilanmeldung insbesondere auf  
Aspekte der früheren Anmeldung  
gerichtet werden, die nicht von den  
Aspekten umfasst werden, auf die  
die Teilanmeldung in der ursprünglich  
eingereichten Fassung gerichtet war?*

## Decisions of the boards of appeal

### Decision of Technical Board of Appeal 3.4.2 dated 26 August 2005

**T 39/03 – 3.4.02**

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: A. G. Klein

Members: M. P. Stock

J. H. P. Willems

**Applicant: ASTROPOWER INC.**

**Headword: Divisional application/  
ASTROPOWER**

**Article: 76(1) EPC**

**Keyword: "Validity of divisional  
applications" – "Referral to Enlarged  
Board of Appeal"**

*Headnote*

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

*(1) Can a divisional application which  
does not meet the requirements of  
Article 76(1) EPC because, at its actual  
filing date, it extends beyond the  
content of the earlier application, be  
amended later in order to make it a valid  
divisional application?*

*(2) If the answer to question (1) is yes,  
is this still possible when the earlier  
application is no longer pending?*

*(3) If the answer to question (2) is yes,  
are there any further limitations of  
substance to this possibility beyond  
those imposed by Articles 76(1) and  
123(2) EPC? Can the corrected divisional  
application in particular be directed to  
aspects of the earlier application not  
encompassed by those to which the  
divisional as filed had been directed?*

## Décisions des chambres de recours

### Décision de la Chambre de recours technique 3.4.2, en date du 26 août 2005

**T 39/03 – 3.4.02**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : A. G. Klein

Membres : M. P. Stock

J. H. P. Willems

**Demandeur : ASTROPOWER INC.**

**Référence : Demande divisionnaire/  
ASTROPOWER**

**Article : 76(1) CBE**

**Mot-clé : "Validité des demandes  
divisionnaires" – "Saisine de la  
Grande Chambre de recours"**

*Sommaire*

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

*1) Une demande divisionnaire qui  
ne satisfait pas aux exigences de  
l'article 76(1) CBE car s'étendant, à sa  
date de dépôt effective, au-delà du  
contenu de la demande initiale, peut-elle  
faire l'objet ultérieurement de modifica-  
tions qui feraient d'elle une demande  
divisionnaire valable ?*

*2) S'il est répondu par l'affirmative à la  
question 1), cette possibilité existe-t-elle  
toujours lorsque la demande antérieure  
n'est plus en instance ?*

*3) S'il est répondu par l'affirmative à la  
question 2), cette possibilité est-elle  
soumise à d'autres limitations fonda-  
mentales que celles imposées par les  
articles 76(1) et 123(2) CBE ? En particu-  
lier, la demande divisionnaire corrigée  
peut-elle porter sur des aspects de la  
demande antérieure qui n'étaient pas  
couverts par ceux auxquels la demande  
divisionnaire telle que déposée se  
rapportait ?*

## Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 99 100 131.4 (Veröffentlichungsnr. EP 0 911 885) wurde als Teilanmeldung zu der früheren europäischen Anmeldung Nr. 93 116 174.9 (Veröffentlichungsnr. EP 0 591 949) eingereicht; das auf die frühere Anmeldung erteilte Patent wurde am 28. Juli 1999 bekannt gemacht. Die Anmelderin und Beschwerdeführerin hat Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung eingelegt, in der diese die Teilanmeldung mit der Begründung zurückwies, dass keiner der ihr vorliegenden Anträge den Erfordernissen des EPÜ genüge. Die Prüfungsabteilung hob unter anderem darauf ab, dass die Teilanmeldung gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstoße, weil das in mehreren unabhängigen Patentansprüchen enthaltene Merkmal der "Körner mit einer mittleren Ausdehnung im Bereich von 0,002 bis 1 cm" in der früheren Anmeldung nicht offenbart sei.

II. Mit ihrer Beschwerdebegründung vom 12. Dezember 2002 reichte die Beschwerdeführerin ersatzweise neue Ansprüche 1 bis 9 ein und brachte Argumente zur Stützung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands und einer erfinderischen Tätigkeit vor. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

III. Mit Bescheid vom 22. Dezember 2004 teilte die Kammer der Beschwerdeführerin mit, dass die Anmeldung weder in der ursprünglichen noch in der vorliegenden Fassung den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ genüge und dass aus ihrer Sicht als Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu klären sei, ob eine Teilanmeldung, die in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ genüge, im Laufe des Prüfungsverfahrens zur Erfüllung dieser Erfordernisse noch geändert werden könne. Die Kammer erklärte, dass sie beabsichtige, diese Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

IV. In ihrer Erwiderung vom 22. April 2005 auf diesen Bescheid zog die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung für den Fall zurück, dass die Kammer die Große

## Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 99 100 131.4 (publication No. EP 0 911 885) was filed as a divisional application to the earlier European application No. 93 116 174.9 (publication No. EP 0 591 949) of which mention of the grant was published on 28 July 1999. The applicant and appellant has appealed against the decision of the examining division refusing the divisional application on the ground that none of the requests before it met the requirements of the EPC. The examining division inter alia reasoned that the divisional application did not comply with Article 76(1) EPC because the feature of "the grains having an average width in the range of 0.002 to 1 cm" as set out in several independent claims was not disclosed in the earlier application.

II. With its statement setting out the grounds for appeal dated 12 December 2002 the appellant filed replacement claims 1 to 9 and presented arguments in support of novelty and an inventive step of the claimed subject-matter. The appellant requested that the appealed decision be set aside and, auxiliarily, that oral proceedings be appointed.

III. In a communication dated 22 December 2004 the Board notified the appellant that the application neither in the original nor in the present version met the requirements of Article 76(1) EPC and it was considered as an important point of law whether a divisional application as originally filed not meeting the requirements of Article 76(1) EPC can still be amended in the course of the examination procedure in order to meet these requirements. The Board indicated that it envisaged referring this question to the Enlarged Board.

IV. In a response to this communication dated 22 April 2005 the appellant withdrew its request for oral proceedings in the event the Board decided to refer a question of law to the Enlarged Board

## Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 99 100 131.4 (numéro de publication : EP 0 911 885) a été déposée en tant que demande divisionnaire de la demande de brevet européen antérieure n° 93 116 174.9 (numéro de publication : EP 0 591 949). La mention de la délivrance du brevet résultant de la demande antérieure a été publiée le 28 juillet 1999. Le demandeur et requérant a formé un recours contre la décision de la division d'examen de rejeter la demande divisionnaire au motif qu'aucune des requêtes lui ayant été soumises ne satisfaisait aux exigences de la CBE. La division d'examen a notamment invoqué le fait que la demande divisionnaire ne remplissait pas les conditions de l'article 76(1) CBE, puisque la caractéristique relative aux "grains ayant une largeur moyenne comprise dans la plage de 0,002 à 1 cm", telle qu'exposée dans plusieurs revendications indépendantes, n'était pas divulguée dans la demande antérieure.

II. Dans le mémoire exposant les motifs du recours en date du 12 décembre 2002, le requérant a déposé, à titre de remplacement, les revendications 1 à 9 et a fait valoir des arguments à l'appui de la nouveauté et de l'activité inventive de l'objet revendiqué. Il a demandé l'annulation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale.

III. Dans une notification en date du 22 décembre 2004, la Chambre a signifié au requérant que la demande ne remplissait pas, ni dans sa version initiale ni dans sa version actuelle, les conditions visées à l'article 76(1) CBE, et que la question de droit d'importance fondamentale se posait, selon elle, de savoir si une demande divisionnaire qui, telle que déposée initialement, ne satisfait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE peut encore être modifiée pendant la procédure d'examen de manière à répondre à ces exigences. La Chambre a indiqué qu'elle envisageait de soumettre cette question à la Grande Chambre de recours.

IV. Dans sa réponse du 22 avril 2005 à cette notification, le requérant a retiré sa requête visant à obtenir la tenue d'une procédure orale dans l'éventualité où la Chambre déciderait de soumettre une

Kammer befasse, behielt sich aber vor, den Antrag zu einem späteren Zeitpunkt im Verfahren wiederaufleben zu lassen, wenn sich die Kammer mit den substantiellen Fragen der Beschwerde befasse.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung*

2.1 Jeder der Patentansprüche 1, 13 und 15 der vorliegenden Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthält das Merkmal "länglicher säulenförmiger Körner mit einer mittleren Ausdehnung im Bereich von 0,002 bis 1 cm". Dieser Bereich ist in der ursprünglich eingereichten Fassung der entsprechenden früheren Anmeldung nirgendwo erwähnt, wie die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung zu Recht festgestellt hat (vgl. Nr. 1.3.2 der Entscheidungsgründe).

2.2 Ein ähnliches Problem stellt sich im Hinblick auf das Merkmal "einer mittleren Korngröße von mindestens 80 Mikrometern" in den Ansprüchen 2 und 14 der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Die Untergrenze von 80 Mikrometern ist in der früheren Anmeldung nicht angegeben, die lediglich eine "Minoritätsträgerdiffusionslänge von über 40 Mikrometern" und eine "Mindestkorngröße von mindestens zweimal der Minoritätsträgerdiffusionslänge" (vgl. Anspruch 7) offenbart. Diese Definition ist eindeutig enger als jene, die in der ursprünglich eingereichten Fassung der Teilanmeldung beansprucht wurde.

2.3 Anspruch 9 der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung definiert eine Untergrenze von 10 Mikrometern für die Minoritätsträgerdiffusionslänge, die in der früheren Anmeldung nirgendwo offenbart ist.

2.4 Anspruch 12 der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung verweist auf "diese Körner", die Merkmale eines Siliziumnetzes aufweisen, was sich auf die säulenförmigen Körner von Anspruch 1 beziehen würde. In der früheren Anmeldung ist – in Spalte 7, Zeilen 5 bis 8 und Spalte 9, Zeilen 31 bis 36 – aber nur offenbart, dass das teilweise geschmolzene Silizium unter dem geschmolzenen Material als Netz wirkt,

but reserved the right to reinstate the request later in the proceedings when the Board considers the substantive issues to the appeal.

### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. *The contents of the divisional application as originally filed*

2.1 Each of claims 1, 13 and 15 of the present divisional application as originally filed contains the feature "elongated columnar grains having an average width in the range of 0.002 to 1 cm in size". This range is nowhere indicated in the corresponding earlier application as originally filed, as was correctly stated by the examining division in its decision (see point 1.3.2 of the Reasons).

2.2 A similar problem arises with the feature defining "an average grain size of at least 80 microns" in claims 2 and 14 of the divisional application as originally filed. The lower limit of 80 microns is not indicated in the earlier application, which only discloses a "minority carrier diffusion length greater than 40 microns" and a "minimum grain size dimension at least two times the minority carrier diffusion length" (see claim 7). It is clear that this definition is more restrictive than the one claimed in the divisional application as filed.

2.3 Claim 9 of the divisional application as originally filed defines a lower limit of 10 microns for the minority carrier diffusion length, which is nowhere disclosed in the earlier application.

2.4 Claim 12 of the divisional application as originally filed makes reference to "said grains" having features of a silicon net, which would refer to the columnar grains of claim 1. However, it is only disclosed in the earlier application, column 7, lines 5 to 8, and column 9, lines 31 to 36, that partially melted silicon below the melted material functions as a net on which columnar grains grow. The grains as originally disclosed

question de droit à la Grande Chambre de recours, tout en se réservant le droit de réitérer la requête à un stade ultérieur de la procédure si la Chambre examine les questions de fond sous-jacentes au recours.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Contenu de la demande divisionnaire telle que déposée initialement*

2.1 Chacune des revendications 1, 13 et 15 de la présente demande divisionnaire telle que déposée initialement contient la caractéristique relative à "des grains collonnaires allongés, ayant une largeur moyenne en taille comprise dans la plage de 0,002 à 1 cm". Cette plage n'est indiquée nulle part dans la demande antérieure correspondante telle que déposée initialement, ainsi que l'a signalé à juste titre la division d'examen dans sa décision (cf. point 1.3.2 des motifs).

2.2 Un problème de même nature se pose avec la caractéristique définissant "une granulométrie moyenne d'au moins 80 microns" dans les revendications 2 et 14 de la demande divisionnaire telle que déposée initialement. La limite basse de 80 microns ne figure pas dans la demande antérieure, qui se borne à exposer "une longueur de diffusion de porteurs minoritaires supérieure à 40 microns" et une "dimension granulométrique minimum représentant au moins deux fois la longueur de diffusion de porteurs minoritaires" (cf. revendication 7). Cette définition est manifestement plus restrictive que celle revendiquée dans la demande divisionnaire telle que déposée.

2.3 La revendication 9 de la demande divisionnaire telle que déposée initialement définit une limite basse de 10 microns pour la longueur de diffusion de porteurs minoritaires, laquelle limite n'est divulguée nulle part dans la demande antérieure.

2.4 La revendication 12 de la demande divisionnaire telle que déposée initialement mentionne "lesdits grains" ayant les caractéristiques d'un réseau de silicium, ce qui ferait référence aux grains collonnaires de la revendication 1. Or, dans la demande antérieure, il est seulement divulgué à la colonne 7, ligne 5 à 8, et à la colonne 9, lignes 31 à 36, que le silicium partiellement fondu situé sous la matière fondue sert de réseau

auf dem die säulenförmigen Körner wachsen. Die in der früheren Anmeldung ursprünglich offenbarten Körner stellen demnach selbst kein Netz dar.

Dem Anschein nach ist die ursprünglich eingereichte Fassung der Teilanmeldung somit in einer Reihe von Aspekten auf einen Gegenstand gerichtet, der über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, und verstößt damit gegen die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ.

### 3. Weiteres Vorgehen

3.1 Der Kammer ist vollauf bewusst, dass in Fällen wie dem vorliegenden, in denen die ursprünglich eingereichte Fassung einer Teilanmeldung hinsichtlich ihres Gegenstands gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstößt, die ständige Praxis des EPA darin besteht, dem Anmelder zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt des Prüfungsverfahrens eine Änderung der Teilanmeldung zwecks Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ zu gestatten und die berichtigte Teilanmeldung, sofern sie im Hinblick auf ihre ursprünglich eingereichte Fassung auch dem Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ genügt, als gültige Teilanmeldung zu werten, die als am Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht gilt und deren Prioritätsrecht genießt, wie es ebenfalls in Artikel 76 (1) EPÜ geregelt ist.

Diese Praxis ist in den Richtlinien für die Prüfung im EPA dargelegt. Die Formerfordernisse für die Einreichung einer Teilanmeldung sind in Kapitel A-IV, 1 beschrieben. Unter Nummer 1.2.1 (zweiter Absatz) heißt es, dass erst im Prüfungsverfahren entschieden wird, ob sich eine Teilanmeldung auf die in der Stammanmeldung enthaltenen Sachverhalte beschränkt. Das Prüfungsverfahren für eine Teilanmeldung wird in Kapitel C-VI, 9.1.4 bis 9.1.6 erläutert. Wie zu verfahren ist, wenn Teilanmeldungen Sachverhalte enthalten, die über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgehen, wird unter Nummer 9.1.4 behandelt. Dort heißt es, dass die Teilanmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ wegen Verstoßes gegen Artikel 76 (1) EPÜ zurückzuweisen ist, wenn der Anmelder nicht bereit ist, diesen Mangel durch Streichung der zusätzlichen Sachverhalte zu beheben. Aus den Richtlinien ergibt sich damit, dass eine Teilanmeldung, die in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung den Erfordernissen

in the earlier application accordingly do not by themselves constitute a net.

Thus the divisional application as originally filed in a number of aspects appears to be directed to subject-matter which extends beyond the content of the earlier application as filed, in contravention of the requirement set out in Article 76(1) EPC.

### 3. Further prosecution

3.1 The Board is well aware of the fact that in cases where, like in the present situation, a divisional application as filed offends against the provisions of Article 76(1) EPC relative to its subject-matter, it is the established practice of the EPO to allow the applicant at any later stage of the examining procedure to amend the divisional application so that it meets the requirements of Article 76(1) EPC, and to consider the corrected application, provided it also meets the requirement of Article 123(2) EPC in relation to its version as filed, as a valid divisional application, deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and having the benefit of any right of priority, as provided for also in Article 76(1) EPC.

This practice is set out in the Guidelines for Examination in the EPO. The formal requirements for the filing of a divisional application are given in Chapter A-IV, 1. Under 1.2.1, see second paragraph, it is mentioned that the question whether a divisional application is confined to subject-matter contained in the parent application is not decided until the examination procedure. The examination procedure for a divisional application is dealt with in Chapter C-VI, 9.1.4 to 9.1.6. Under 9.1.4 the procedure for a divisional application containing subject-matter additional to that contained in the parent application is described. It is indicated that the divisional application must be refused under Article 97(1) EPC due to non-compliance with Article 76(1) EPC, if the applicant is unwilling to remedy this defect by removal of the additional subject-matter. The Guidelines thus imply that a divisional application not meeting the requirements of Article 76(1) EPC in its version as filed may indeed be corrected in this respect

sur lequel les grains colonnaires croissent". Les grains tels que divulgués à l'origine dans la demande antérieure ne constituent donc pas en soi un réseau.

Pour un certain nombre d'aspects, la demande divisionnaire telle que déposée initialement semble par conséquent porter sur des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, et contrevient en cela à la condition énoncée à l'article 76(1) CBE.

### 3. Suite de la procédure

3.1 La Chambre est tout à fait consciente que dans les cas où, à l'instar de la présente situation, une demande divisionnaire telle que déposée n'est pas conforme, eu égard à son objet, aux dispositions de l'article 76(1) CBE, l'OEB a pour pratique constante d'autoriser le demandeur, à tout stade ultérieur de la procédure d'examen, à modifier la demande divisionnaire de manière que celle-ci remplisse les conditions de l'article 76(1) CBE, et à considérer la demande corrigée – pour autant qu'elle satisfasse aux exigences de l'article 123(2) CBE par rapport à la version dans laquelle elle a été déposée – comme une demande divisionnaire valable, réputée avoir été déposée à la date du dépôt de la demande antérieure et bénéficiant du droit de priorité, ainsi que le prévoit également l'article 76(1) CBE.

Cette pratique est exposée dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. Les conditions de forme applicables au dépôt d'une demande divisionnaire sont énoncées au chapitre A-IV 1. Le point 1.2.1, deuxième paragraphe, dispose que ce n'est qu'au cours de la procédure d'examen qu'il sera vérifié que la demande divisionnaire se limite aux éléments contenus dans la demande initiale. La procédure d'examen relative à une demande divisionnaire est traitée dans le chapitre C-VI, points 9.1.4 à 9.1.6. Le point 9.1.4 donne une description de la procédure à suivre pour une demande divisionnaire contenant des éléments autres que ceux figurant dans la demande initiale. Il est indiqué que la demande divisionnaire doit être rejetée en vertu de l'article 97(1) CBE, au motif qu'elle n'est pas conforme à l'article 76(1) CBE, si le demandeur ne veut pas remédier à cette irrégularité en éliminant les éléments supplémentaires. Les Directives impliquent donc qu'une demande

des Artikels 76 (1) EPÜ nicht genügt, durchaus zu irgendeinem späteren Zeitpunkt des Prüfungsverfahrens entsprechend berichtigt werden darf, und zwar insbesondere unabhängig davon, ob die frühere Anmeldung noch anhängig ist.

Diese Praxis ist von den Beschwerdekammern bisher offenbar nicht in Frage gestellt worden, denn sie gestatteten in vielen Fällen eine spätere Änderung von Teilanmeldungen, die in der ursprünglich eingereichten Fassung gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstießen (vgl. z. B. die Entscheidungen T 1074/97 und T 1092/04, nicht im ABI. EPA veröffentlicht).

3.2 Die Kammer hat jedoch aus folgenden Gründen starke Bedenken, ob diese Praxis richtig ist. Ausschlaggebend für ihre Zweifel sind in erster Linie eine Reihe augenscheinlicher Unvereinbarkeiten der bestehenden Praxis zum einen mit der neueren Entwicklung der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur Behandlung von Teilanmeldungen, die als Teilanmeldungen zu früheren Teilanmeldungen eingereicht wurden, und zum anderen mit Regel 25 (1) EPÜ, in der eine Frist für die Einreichung von Teilanmeldungen gesetzt wird. Untermauert zu werden scheinen diese Bedenken auch durch den ausdrücklichen Wortlaut des Artikels 76 EPÜ, wie durch die Rechtsprechung und die rechtlichen Entwicklungen in einem Vertragsstaat (Großbritannien) bestätigt wird und auch die Materialien zum EPÜ ("Travaux Préparatoires") belegen.

3.3 Ein mit der derzeitigen Praxis verbundenes Problem trat im Gefolge der neueren Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu Tage, wonach die Einreichung von Teilanmeldungen zu früheren Teilanmeldungen zulässig ist (vgl. insbesondere die Entscheidung T 1158/01, veröffentlicht im ABI. EPA 2005, 110).

In der obigen Sache entschied die jetzt zuständige Kammer in anderer Zusammensetzung, dass bei der Prüfung der Gültigkeit der Teilanmeldung zweiter Generation auch die Gültigkeit der Teilanmeldung erster Generation zu prüfen ist. Ist die Teilanmeldung erster Generation ungültig, weil ihr Gegenstand nicht den Erfordernissen des Artikels 76 (1)

at any later stage of the examination procedure, and in particular independently of whether the earlier application is still pending or not.

This practice would not appear to have been questioned so far by the Boards of Appeal, which in many instances accepted that divisional applications which in the version as originally filed offended against the provisions of Article 76(1) EPC, be later amended (see e.g. decisions T 1074/97 or 1092/04, not published in the OJ EPO).

3.2 The Board however has strong reservations as to the correctness of this practice for the following reasons. These reservations are based primarily on a number of apparent inconsistencies in the current practice both with recent developments in the case law of the Boards of Appeal regarding the treatment of divisional applications filed as divisional applications of earlier divisional applications, and with the provisions of Rule 25(1) EPC, setting a time limit for the filing of divisional applications. These reservations seem to find support also in the express wording of Article 76 EPC, as confirmed by case law and legal developments in a contracting state (Great Britain), and in the Historical Documentation relating to the EPC (Travaux Préparatoires).

3.3 A difficulty with the present practice became apparent as a consequence of recent case law of the boards of appeal allowing the filing of divisional applications as divisionals of earlier divisional applications; see in particular decision T 1158/01 (published in OJ EPO 2005, 110).

In this decision the present Board in a different composition ruled that when the validity of the second-generation divisional application is examined the validity of the first-generation divisional application must also be examined. If the first-generation divisional application is invalid because its subject-matter does not comply with Article 76(1) EPC,

divisionnaire ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 76(1) CBE dans la version dans laquelle elle a été déposée peut effectivement être corrigée en conséquence à tout stade ultérieur de la procédure d'examen, et ce, notamment, que la demande antérieure soit toujours ou en instance ou ne le soit plus.

Il semblerait que, jusqu'à présent, cette pratique n'ait pas été mise en question par les chambres de recours, lesquelles ont admis à de nombreuses reprises que des modifications soient apportées ultérieurement à des demandes divisionnaires ne respectant pas, dans la version dans laquelle elles ont été déposées initialement, les dispositions de l'article 76(1) CBE (cf. par exemple décisions T 1074/97 ou 1092/04, non publiées au JO OEB).

3.2 La Chambre émet toutefois, pour les raisons suivantes, de fortes réserves quant à la justesse de cette pratique. Ces réserves tiennent en premier lieu à un certain nombre d'incohérences manifestes dans la pratique actuelle, liées d'une part aux derniers développements dans la jurisprudence des chambres de recours en matière de traitement des demandes divisionnaires déposées en tant que demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires antérieures, et d'autre part aux dispositions de la règle 25(1) CBE, fixant un délai pour le dépôt des demandes divisionnaires. Il semble que ces réserves soient en outre étayées par le libellé exprès de l'article 76 CBE, comme le confirment la jurisprudence et les développements juridiques dans un Etat contractant (Grande-Bretagne), ainsi que les travaux préparatoires à la CBE.

3.3 La jurisprudence récente des chambres de recours, qui admet le dépôt d'une demande divisionnaire en tant que demande divisionnaire relative à une demande divisionnaire antérieure, a mis en évidence une difficulté liée à la pratique actuelle. Il convient de se référer en particulier à la décision T 1158/01 (publiée au JO OEB 2005, 110).

Dans cette décision, la présente Chambre, dans une composition différente, a jugé que lorsque l'on examine la validité d'une demande divisionnaire de seconde génération, il y a lieu également d'examiner la validité de la demande divisionnaire de première génération. Si la demande divisionnaire de première génération n'est pas valable

EPÜ genügt, so ist auch die daraus entstandene Teilanmeldung zweiter Generation ungültig (vgl. Nummer 3.2 der Entscheidungsgründe).

In der Sache T 1158/01 ging die Teilanmeldung erster Generation in der ursprünglich eingereichten Fassung über den Inhalt der früheren Anmeldung hinaus. Sie wurde jedoch nicht hierauf geprüft, und die unzulässigen Erweiterungen blieben in der Anmeldung, bis diese schließlich fallen gelassen wurde. Die Teilanmeldung erster Generation entsprach mithin zu keiner Zeit den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ.

Würde aber eine ungültige Teilanmeldung erster Generation, deren ursprünglich eingereichte Fassung unzulässige Erweiterungen enthielt, im Zuge ihrer Prüfung durch Streichung all dieser Erweiterungen geändert und damit nachträglich gültig gemacht, so wäre die Teilanmeldung zweiter Generation – und jedes weitere Glied einer nachfolgenden Kette von Teilanmeldungen – folglich ebenfalls gültig. Im Umkehrschluss würde, sobald die anfänglich ungültige Teilanmeldung durch Streichung der von Anfang an unzulässigen Erweiterungen gültig geworden ist, jede spätere teilweise oder vollständige Wiedereinführung solcher ursprünglichen Erweiterungen im Rahmen einer Änderung dazu führen, dass die Teilanmeldung und mit ihr die gesamte Abfolge weiterer Anmeldungsgenerationen gemäß Artikel 76 (1) EPÜ wieder ungültig wird.

Der Nachteil einer solchen Praxis für die Rechtssicherheit der Öffentlichkeit liegt auf der Hand und ließe sich nach Auffassung der Kammer nur vermeiden, wenn die Gültigkeit der Teilanmeldung erster Generation gemäß Artikel 76 (1) EPÜ nur einmal zu prüfen wäre, und zwar auf der alleinigen Grundlage der ursprünglich eingereichten Fassung.

3.4 Dass das EPA im Rahmen seiner jetzigen Praxis zu einem späten Zeitpunkt des Prüfungsverfahrens noch Änderungen gestattet, die der Streichung unzulässiger Erweiterungen aus der ursprünglich eingereichten Fassung von Teilanmeldungen, also der Aus-

the second-generation divisional derived from it is likewise invalid, see point 3.2 of the Reasons.

It is to be noted that in the case underlying decision T 1158/01, the first-generation divisional application as originally filed extended beyond the content of the earlier application. It was however not examined in this respect, and the impermissible subject-matter remained in the application until the latter was eventually abandoned. This first-generation divisional application thus never met the requirements of Article 76(1) EPC.

However, if in the course of its examination, an invalid first-generation divisional application comprising added subject-matter in its version as originally filed was amended so as to delete any such added subject-matter, and was thus made retroactively valid, the second-generation divisional application – and any further member of a subsequent cascade of divisional applications – would as a consequence also become valid. Conversely, once the initially invalid divisional application has become valid as a result of the deletion of originally impermissible added subject-matter, any still later partial or total re-introduction of such originally added subject-matter in the course of an amendment would result in the divisional application and, together with it, the whole sequence of further-generation applications, becoming invalid again under Article 76(1) EPC.

The inconvenience of such practice in terms of legal certainty for the public is evident, and it could in the Board's view only be avoided if the validity of the first-generation divisional application under Article 76(1) EPC was only to be judged for once, on the sole basis of its version as originally filed.

3.4 Moreover, the present practice of the EPO of authorising at a late stage of the examination procedure, irrespective of whether the earlier patent application is still pending or not, and without any further limitation other than the one imposed by Article 123(2) EPC, amend-

au motif que son objet ne satisfait pas à l'exigence de l'article 76(1) CBE, la demande divisionnaire de seconde génération qui en est issue n'est pas valable non plus (cf. point 3.2 des motifs).

Il est à noter que dans le cas sous-jacent à la décision T 1158/01, la demande divisionnaire de première génération telle que déposée à l'origine s'étendait au-delà du contenu de la demande antérieure. Elle n'a toutefois pas été examinée sous cet angle, et les éléments non admissibles sont restés dans la demande jusqu'à ce que celle-ci soit finalement retirée. La demande divisionnaire de première génération n'a donc jamais rempli les conditions de l'article 76(1) CBE.

Cependant, si une demande divisionnaire de première génération non valable, comportant des éléments ajoutés dans la version dans laquelle elle a été déposée initialement, était modifiée au cours de son examen de façon que lesdits éléments soient supprimés, et qu'elle devienne par conséquent valable rétroactivement, la demande divisionnaire de seconde génération – et toute autre demande divisionnaire déposée par la suite en cascade – deviendraient elles aussi valables. Inversement, dès que la demande divisionnaire qui n'était pas valable au départ le devient par suite de la suppression des éléments ajoutés et initialement non admissibles, la réintroduction ultérieure – au moyen d'une modification – d'une partie ou de la totalité de ces éléments ajoutés au départ aurait pour effet d'ôter de nouveau toute validité, en vertu de l'article 76(1) CBE, à la demande divisionnaire et, avec elle, à l'ensemble des demandes de génération ultérieure.

L'inconvénient d'une telle pratique en termes de sécurité juridique pour le public est évident et ne pourrait être évité, de l'avis de la Chambre, que si la validité de la demande divisionnaire de la première génération suivant l'article 76(1) CBE était appréciée une fois pour toutes, sur la seule base de la version dans laquelle elle a été déposée à l'origine.

3.4 De plus, la pratique actuelle de l'OEB, qui consiste, indépendamment du fait que la demande de brevet initiale soit encore ou ne soit plus en instance et sans autre restriction que celle imposée par l'article 123(2) CBE, à autoriser, ultérieurement pendant la

räumung von Einwänden gemäß Artikel 76 (1) EPÜ dienen, und zwar unabhängig davon, ob die frühere Patentanmeldung noch anhängig ist, sowie ohne eine andere Einschränkung als die in Artikel 123 (2) EPÜ verankerte, bedeutet nach Auffassung der Kammer zudem, dass den Anmeldern letztlich gestattet wird, entgegen den Bestimmungen der Regel 25 (1) EPÜ gültige Teilanmeldungen zu formulieren.

In den Bestimmungen der Regel 25 (1) EPÜ wird eigentlich ein Zeitpunkt festgelegt, nach dem der Anmelder keinen Schutz mehr für einen Gegenstand beantragen kann, den er in seiner Patentanmeldung zwar offenbart, aber nicht beansprucht hat; diese Bestimmungen sind daher im Hinblick auf die Rechtssicherheit für die Öffentlichkeit von größter Bedeutung.

Wenn nun dem Anmelder einer ungültigen Teilanmeldung, deren Gegenstand über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, gestattet wird, lange nach Ablauf der in Regel 25 (1) EPÜ festgelegten Frist eine geänderte Teilanmeldung zu formulieren, deren Gegenstand sowohl in der früheren Anmeldung als auch in der ursprünglich eingereichten Fassung der Teilanmeldung offenbart war und die damit den Erfordernissen der Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ genügt, die aber nicht auf die gleichen Aspekte der früheren Anmeldung wie die ursprünglich eingereichte Teilanmeldung oder möglicherweise sogar auf Aspekte der früheren Anmeldung gerichtet ist, die die ursprüngliche Teilanmeldung nicht umfasste, kann sich die Öffentlichkeit nach Auffassung der Kammer in ihrer berechtigten Erwartung getäuscht sehen, dass sich ausschließliche Rechte auf den Gegenstand der nach Prüfung der früheren Anmeldung erteilten Ansprüche sowie auf den Gegenstand beschränken, der mit der ursprünglichen Teilanmeldung gezielt aus der früheren Anmeldung ausgeschieden wurde.

Die bestehende Praxis, die über die Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ hinaus keine weiteren Einschränkungen vorsieht, und zwar weder in Bezug auf den Zeitpunkt, zu dem eine gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstößende Teilanmeldung berichtigt wird, noch in Bezug auf den Gegenstand, auf den die berichtigte Anmeldung gerichtet werden darf, kann daher als Praxis gewertet werden, die dem potenziellen Missbrauch der im

ments aimed at deleting added subject-matter from divisional applications as filed so as to overcome objections under Article 76(1) EPC, in the Board's view results in applicants being effectively allowed to formulate valid divisional applications in contravention of the provisions of Rule 25(1) EPC.

The provisions of Rule 25(1) EPC indeed establish a point in time after which the applicant can no longer seek protection for any subject-matter disclosed but not claimed in its patent application, and these provisions therefore are of paramount importance in providing legal certainty for the public.

Therefore, allowing the applicant that has filed an invalid divisional application directed to subject-matter extending beyond the content of the earlier application as filed, to formulate long after expiry of the period of time defined in Rule 25(1) EPC an amended divisional application directed to subject-matter actually disclosed both in the earlier application and in the divisional application as filed and thus in conformity with the requirements of both Articles 76(1) and 123(2) EPC but nevertheless different from – and possibly not even encompassed by – the aspects of the earlier application for which the original divisional application had been filed, may in the Board's view deceive the legitimate expectation of the public that exclusive rights would be confined to the subject-matter of the claims granted at the outcome of the examination of the earlier application and to the subject-matter specifically divided out of the earlier application by way of the original divisional application.

The present practice which does not provide for any limitations as to the time at which a divisional application offending against the provisions of Article 76(1) EPC is corrected nor as to the subject-matter to which the corrected application can be directed, beyond those imposed by Articles 76(1) and 123(2) EPC, can thus be seen to pave the way for potential misuse of the possibility afforded by the EPC to file

procédure d'examen, des modifications visant à supprimer les éléments ajoutés des demandes divisionnaires telles que déposées, dans le but de lever les objections au titre de l'article 76(1) CBE, a pour effet, de l'avis de la Chambre, d'autoriser de fait les demandeurs à formuler des demandes divisionnaires valables en violation des dispositions de la règle 25(1) CBE.

Les dispositions de la règle 25(1) CBE, qui définissent en effet un moment au-delà duquel le demandeur ne peut plus demander de protection pour un objet qui a été divulgué mais n'a pas été revendiqué dans sa demande de brevet, revêtent une importance considérable en ce qu'elles garantissent une sécurité juridique pour le public.

Par conséquent, permettre au demandeur ayant déposé une demande divisionnaire non valable, ayant trait à un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée, de formuler, bien après l'expiration du délai visé à la règle 25(1) CBE, une demande divisionnaire modifiée portant sur un objet qui a été réellement divulgué tant dans la demande antérieure que dans la demande divisionnaire telle que déposée initialement et qui respecte donc les exigences énoncées à la fois à l'article 76(1) et à l'article 123(2) CBE, mais diffère néanmoins – voire s'écarte totalement – des aspects de la demande antérieure pour lesquels la demande divisionnaire avait été déposée initialement, peut, de l'avis de la Chambre, tromper l'attente légitime du public de voir les droits exclusifs restreints à l'objet des revendications auquel il a été fait droit à l'issue de l'examen de la demande antérieure et à l'objet extrait spécifiquement de la demande antérieure au moyen de la demande divisionnaire déposée à l'origine.

En ne prévoyant pas de limitations en ce qui concerne le moment auquel une demande divisionnaire contrevenant aux dispositions de l'article 76(1) CBE est corrigée, ni, au-delà des restrictions imposées par les articles 76(1) et 123(2) CBE, en ce qui concerne l'objet sur lequel la demande corrigée peut porter, la pratique actuelle peut être considérée comme une porte ouverte à une éventuelle utilisation abusive de la possibilité

EPÜ vorgesehene Möglichkeit zur Einreichung von Teilanmeldungen Tür und Tor öffnet. Die bloße Einreichung einer Teilanmeldung, die sich auf eine anhängige frühere Anmeldung bezieht, die gemäß Artikel 76 (1) EPÜ aber ungültig ist, verschafft einem Anmelder derzeit de facto die Möglichkeit, den Zeitpunkt hinauszuzögern, zu dem er – im Rahmen von Änderungen zur Ausräumung eines Einwands gemäß Artikel 76 (1) EPÜ – frei wählen kann, welcher Aspekt der früheren Anmeldung ausgeschieden werden soll. Unter der Voraussetzung, dass die Beschreibung der ungültigen Teilanmeldung mit derjenigen der ursprünglich eingereichten früheren Anmeldung identisch ist, ist der Anmelder nach der bestehenden Praxis zum Zeitpunkt der Berichtigung genauso frei bei der Formulierung der geänderten Teilanmeldung, als hätte er die Teilanmeldung noch nicht eingereicht und als wäre die frühere Anmeldung noch anhängig.

Ähnliche Bedenken wegen der Auswirkungen, die die späte Formulierung von Teilanmeldungen auf die Rechtssicherheit für die Öffentlichkeit haben könnte, hat die jetzige Kammer in anderer Zusammensetzung in ihren Entscheidungen T 720/02 und T 797/02 zum Ausdruck gebracht (nicht im ABI. EPA veröffentlicht; vgl. Nummer 2.2 der Entscheidungsgründe), wo es um die richtige Behandlung mehrerer aufeinander folgender Teilanmeldungen geht.

3.5 Argumente für die Vorbehalte der Kammer gegen die bestehende Praxis des EPA bei der Behandlung von Teilanmeldungen, die gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstoßen, lassen sich auch im konkreten Wortlaut dieses Artikels finden.

Artikel 76 (1) EPÜ bezieht sich ausdrücklich auf die **Einreichung** von Teilanmeldungen. Er regelt, welchen Erfordernissen eine Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung genügen muss und welche Folgen sich ergeben, wenn eine Teilanmeldung diesen Erfordernissen entspricht:

"Eine europäische Teilanmeldung **ist** unmittelbar beim Europäischen Patentamt in München oder seiner Zweigstelle in Den Haag **einzureichen**. Sie **kann** nur für einen Gegenstand **eingereicht werden**, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; **soweit diesem Erfordernis**

divisional applications. The mere filing of a divisional application relating to a pending earlier application but being invalid by virtue of Article 76(1) EPC at present in effect grants an applicant the opportunity to postpone the moment when he can – in the course of amendments made to overcome an objection under Article 76(1) EPC – freely select which aspect of the earlier application is to be divided out. According to the present practice, provided the description of the invalid divisional application is the same as that of the earlier application as filed, the applicant at the time of the correction benefits from the very same freedom for formulating the amended divisional application as if he had not yet filed the divisional and as if the earlier application was still pending.

Similar concerns relating to the potential effect on the legal certainty for the public of the late formulation of divisional applications have been expressed by this Board in a different composition in its decisions T 720/02 and T 797/02 (not published in the OJ EPO; see point 2.2 of the Reasons), in relation to the proper handling of sequences of divisional applications.

3.5 Support for the Board's reservations against the present practice of the EPO concerning the handling of divisional applications which offend against the provisions of Article 76(1) EPC may also be found in the actual wording of this article.

Article 76(1) EPC is explicitly directed to the **filing** of divisional applications. It sets out the requirements to be met by a divisional application as filed and the consequences resulting from compliance of a divisional application with these requirements:

"A European divisional application **must be filed** directly with the European Patent Office at Munich or its branch at The Hague. It **may be filed** only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; **in so far as this provision is complied with**, the divisional application shall be deemed to

que la CBE confère de déposer des demandes divisionnaires. Actuellement, le simple dépôt d'une demande divisionnaire ayant trait à une demande antérieure en instance, mais dépourvue de validité aux termes de l'article 76(1) CBE, permet de fait au demandeur de reporter le moment où il pourra – en apportant les modifications destinées à lever une objection au titre de l'article 76(1) CBE – choisir librement l'aspect de la demande antérieure devant faire l'objet de la division. Conformément à la pratique actuelle, si la description de la demande divisionnaire non valable correspond à celle de la demande antérieure telle que déposée, le demandeur peut, au moment où il effectue les corrections, formuler la demande divisionnaire modifiée avec la même liberté que s'il n'avait pas encore déposé de demande divisionnaire et que la demande antérieure était encore en instance.

Dans ses décisions T 720/02 et T 797/02 (non publiées au JO OEB, cf. point 2.2 des motifs), la présente Chambre, qui, dans une composition différente, s'était penchée sur le traitement approprié à réserver aux demandes divisionnaires déposées en cascade, avait exprimé des craintes similaires quant aux conséquences qu'une formulation tardive des demandes divisionnaires pouvait éventuellement avoir sur la sécurité juridique pour le public.

3.5 Les réserves émises par la Chambre à l'encontre de la pratique actuelle de l'OEB, au sujet du traitement des demandes divisionnaires contrevenant aux dispositions de l'article 76(1) CBE, peuvent également être étayées par le libellé proprement dit de cet article.

L'article 76(1) CBE porte explicitement sur le **dépôt** des demandes divisionnaires. Il expose les conditions qu'une demande divisionnaire telle que déposée doit remplir et les conséquences résultant de la conformité de la demande divisionnaire avec ces conditions :

"Une demande divisionnaire de brevet européen **doit être déposée** directement auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye. Elle 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 ; **dans la mesure où il est**



**entsprochen wird**, gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht" (Hervorhebung durch die Kammer).

Aus Artikel 76 (1) EPÜ lässt sich demnach herauslesen, dass eine Teilanmeldung nur dann den Anmelde- und Prioritätstag der früheren Anmeldung in Anspruch nehmen kann, wenn sie tatsächlich für einen Gegenstand **eingereicht** wurde, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgeht.

Die Frage der richtigen Auslegung sehr ähnlicher Rechtsvorschriften für Teilanmeldungen, die in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unzulässige Erweiterungen enthalten, wurde vom britischen Patentgericht eingehend geprüft, das in seiner Entscheidung "Hydroacoustics ..." (vgl. Fleet Street Reports [1981], Seiten 538 bis 550) Artikel 76 (1) des britischen Patentgesetzes von 1977 anzuwenden hatte, in dem es heißt:

"76 (1). Eine Patentanmeldung (die jüngere Anmeldung) kann nicht ... in Bezug auf Material eingereicht werden, das bereits in einer älteren Anmeldung ... offenbart ist, wenn die jüngere Anmeldung Material offenbart, das über das in der eingereichten älteren Anmeldung ... Offenbarte hinausgeht."

Aus diesem Wortlaut, der offensichtlich als Pendant zu den entsprechenden Bestimmungen des Artikels 76 (1) EPÜ gedacht war, folgerte das Gericht (vgl. Seite 548, zweiter Absatz), dass die Einreichung einer Teilanmeldung zwingend unzulässig sei, wenn diese einen in der Stammanmeldung nicht offenbarten Gegenstand enthalte. Das Gericht verwarf das Argument der Anmelderin (vgl. Seite 548, dritter Absatz), dass der Wortlaut "kann nicht ... eingereicht werden" nicht so zu verstehen sei, dass eine unzulässig erweiterte Teilanmeldung nicht eingereicht werden dürfe, sondern vielmehr bedeute, dass sie "nicht weiter bearbeitet werden" dürfe, es dem Anmelder also gestattet sein sollte, die unzulässigen Erweiterungen zu streichen und dann den in der Stammanmeldung offenbarten Gegenstand weiter zu verfolgen. Das Gericht erachtete den Wortlaut "kann nicht ... eingereicht werden" für vollkommen eindeutig und sah keinen Grund, warum

have been filed on the date of filing of the earlier application and shall have the benefit of any right to priority" (emphasis added).

Thus, Article 76(1) EPC may be seen to express that a divisional application can only benefit from the filing and priority dates of the earlier application if it has actually been **filed** in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application.

The question of the correct interpretation of very similar legal provisions concerning divisional applications comprising additional subject-matter in their version as originally filed was considered in detail by the UK Patents Court in its decision "Hydroacoustics ...", see Fleet Street Reports [1981], pages 538 to 550, in which it had to apply Section 76(1) of the 1977 UK Patents Act which provides:

"76(1). An application for a patent (the later application) shall not be allowed to be filed ... in respect of any matter disclosed in an earlier application ... if the later application discloses matter which extends beyond that disclosed in the earlier application, as filed ..."

From this wording, which obviously was intended to match the corresponding provisions of Article 76(1) EPC, the Court drew the conclusion, see page 548, second paragraph, that it was mandatory to refuse to allow any divisional application to be filed which contains additional matter not disclosed in the parent application. The Court did not accept the argument of the applicant, see page 548, third paragraph, that the words "shall not be allowed to be filed ..." were not to be read as meaning that a divisional application with additional matter cannot be filed but were to be read as meaning "shall not be allowed to proceed", so that the applicant should be allowed to delete the additional matter and then to proceed with matter disclosed in the parent application. The Court argued that the words "shall not be allowed to be filed" were perfectly plain and it saw no reason why they should not have been given their plain meaning.

**satisfait à cette exigence**, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité" (c'est la Chambre qui souligne).

L'article 76(1) peut donc être interprété en ce sens qu'une demande divisionnaire ne peut bénéficier des dates de dépôt et de priorité de la demande antérieure que si elle a été réellement **déposée** pour un objet qui ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande antérieure.

La question de l'interprétation correcte de dispositions juridiques très similaires, ayant trait aux demandes divisionnaires, qui, dans la version dans laquelle elles ont été déposées initialement, comportent des éléments supplémentaires, a été examinée en détail par le tribunal des brevets du Royaume-Uni dans sa décision "Hydroacoustics..." (cf. Fleet Street Reports [1981], pages 538 à 550). Dans cette décision, le tribunal a dû appliquer l'article 76(1) de la Loi sur les brevets du Royaume-Uni de 1977, dont le libellé est le suivant :

"76(1). Une demande de brevet (la demande ultérieure) ne peut pas être déposée ... pour quelque élément que ce soit divulgué dans une demande antérieure ... si la demande ultérieure divulgue des éléments allant au-delà de ceux qui sont divulgués dans la demande antérieure telle qu'elle a été déposée..."

Ce libellé, dont le but était à l'évidence de faire pendant aux dispositions correspondantes de l'article 76(1) CBE, a conduit le tribunal à conclure (cf. page 548, deuxième paragraphe) que force était de ne pas autoriser le dépôt de toute demande divisionnaire contenant un objet supplémentaire non divulgué dans la demande initiale. Le tribunal a rejeté l'argumentation du demandeur (cf. page 548, troisième paragraphe) selon laquelle les termes "ne peut pas être déposée..." ne devraient pas être interprétés en ce sens qu'une demande divisionnaire comportant un objet supplémentaire ne peut pas être déposée, mais dans le sens où "la procédure ne peut pas être poursuivie" et que, partant, le demandeur devrait être autorisé à supprimer les éléments supplémentaires, puis à poursuivre la procédure relative à sa demande avec les éléments divulgués dans la demande initiale. Le tribunal a fait valoir que les termes "ne peut pas être déposée"

er nicht in diesem eindeutigen Sinne hätte verstanden werden sollen.

Die Kammer merkt hierzu am Rande an, dass Artikel 76 des britischen Patentgesetzes mit Wirkung vom 7. Januar 1991 geändert wurde, um die spätere Streichung unzulässiger Erweiterungen ausdrücklich zu gestatten. Die Vorschrift lautet nun: "Eine Patentanmeldung, die ... in Bezug auf Material vorgenommen wird, das bereits in einer älteren Anmeldung ... offenbart ist, und ... zusätzliches Material offenbart, d. h. Material, das über das in der eingereichten älteren Anmeldung ... offenbarte Material hinausgeht, kann ... eingereicht werden, jedoch darf sie nicht weiter bearbeitet werden, **wenn sie nicht so geändert wird, dass das zusätzliche Material ausgeschlossen wird**" (Hervorhebung durch die Kammer); vgl. "Terrell on the Law of Patents", Hrsg. S. Thorley et al., 15. Auflage, London, Sweet & Maxwell, 2000.

Artikel 76 (1) des Übereinkommens ist jedoch unverändert geblieben.

3.6 Entgegen der bestehenden Praxis des EPA, in Teilanmeldungen die Streichung unzulässiger Erweiterungen, die über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgehen, zu gestatten, damit die Erfordernisse des Artikels 76 EPÜ erfüllt sind, fand die Kammer auch in den Materialien zum EPÜ ("Travaux Préparatoires") Hinweise darauf, dass die Schaffung einer solchen Streichungsmöglichkeit im Übereinkommen nicht gewollt war. Aus den Berichten der Münchner Diplomatischen Konferenz von 1973 (vgl. Seite 37) geht hervor, dass Artikel 74 (jetzt Artikel 76, Teilanmeldungen) Anlass zu einer eingehenden Erörterung insbesondere der Frage gab, ob unzulässige Erweiterungen in Teilanmeldungen zum Stand der Technik gemäß Artikel 52 (jetzt Artikel 54) Absatz 3 EPÜ gehören. Diese Erörterungen sind unter Nummer 210 zusammengefasst. Dort heißt es: "Enthält eine Teilanmeldung neue Beispiele, die über den Inhalt der früheren Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung hinausgehen, so sind diese unzulässig; **sie werden aber nicht gestrichen ...**" (Hervorhebung durch die Kammer).

Incidentally the Board notes that Section 76 of the UK Patents Act has been amended with effect from January 7, 1991 so as to explicitly allow later deletion of added subject-matter. It now provides that "An application for a patent ... which is made in respect of matter disclosed in an earlier application ... and discloses additional matter, that is matter extending beyond that disclosed in the earlier application ... may be filed ... but shall not be allowed to proceed **unless it is amended to exclude the additional matter**" (emphasis added); see "Terrell on the Law of Patents", ed. S. Thorley et al., 15th edition, London, Sweet & Maxwell, 2000.

Article 76(1) of the Convention has, however, remained unchanged.

3.6 Against the current practice of the EPO of allowing deletion from divisional applications of additional subject-matter extending beyond the content of the earlier application so that it meets the requirements of Article 76 EPC, the Board also found in the Historical Documentation relating to the EPC (Travaux Préparatoires) indications that the Convention was not meant to allow such deletion. The minutes of the Munich Diplomatic Conference in 1973, see pages 36 to 37, show that Article 74 (now Article 76, divisional applications) was the object of a thorough discussion in relation more particularly to the question of whether or not additional subject-matter in divisional applications belongs to the state of the art under Article 52 (now Article 54) paragraph 3 EPC. This discussion is summarised under point 210. There it is stated that "Where a divisional application comprised new examples extending beyond the original version of the earlier application, these examples were not allowable. **They should not, however, be deleted ...**" (emphasis added).

étaient parfaitement clairs et qu'il ne voyait pas de raison pour laquelle ils n'auraient pas dû être compris dans ce sens.

La Chambre constate incidemment que l'article 76 de la Loi sur les brevets du Royaume-Uni a été modifié avec effet au 7 janvier 1991, de manière à autoriser explicitement la suppression ultérieure d'éléments ajoutés. Son libellé est à présent le suivant: "Une demande de brevet ... déposée pour un élément divulgué dans une demande antérieure ... qui divulgue des éléments supplémentaires, c'est-à-dire des éléments allant au-delà de ceux qui sont divulgués dans la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ... peut être déposée ... mais la procédure relative à cette demande ne peut être poursuivie que **si la demande est modifiée de manière à exclure les éléments supplémentaires**" (c'est la Chambre qui souligne); cf. "Terrell on the Law of Patents", éditeur S. Thorley et al., 15<sup>e</sup> édition, Londres, Sweet & Maxwell, 2000.

L'article 76(1) de la Convention est resté toutefois inchangé.

3.6 Dans les travaux préparatoires à la CBE, la Chambre a également trouvé des indications montrant que la Convention n'a pas pour vocation d'admettre de telles suppressions, ce qui va donc à l'encontre de la pratique actuelle de l'OEB, qui consiste à autoriser que des éléments supplémentaires s'étendant au-delà du contenu de la demande antérieure soient supprimés des demandes divisionnaires afin que celles-ci remplissent les conditions de l'article 76 CBE. Le procès-verbal de la Conférence diplomatique de Munich en 1973, pages 39 et 40, montre que l'article 74 (désormais article 76, demandes divisionnaires) a fait l'objet d'une discussion approfondie, liée plus particulièrement à la question de savoir si oui ou non des éléments supplémentaires dans les demandes divisionnaires font partie de l'état de la technique au sens de l'article 52 (désormais article 54), paragraphe 3 CBE. Cette discussion est résumée au point 210 en ces termes: "Si une demande divisionnaire contient des exemples nouveaux qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, ils ne peuvent être admis; **ils ne sont cependant pas supprimés ...**" (c'est la Chambre qui souligne).

4. Die Fragen, ob Teilanmeldungen, die gegen die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ verstoßen, durch spätere Änderungen gültig gemacht werden können und unter welchen Bedingungen solche Berichtigungen zulässig sein können, sind demnach Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung.

Die Kammer hat starke Vorbehalte gegen die Möglichkeit zur Berichtigung solcher Teilanmeldungen, steht mit ihrer Auffassung jedoch eindeutig nicht in Einklang mit der einschlägigen Praxis des EPA und hält es unter den gegebenen Umständen daher für angebracht, die Frage gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

### Entscheidungsformel

#### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Kann eine Teilanmeldung, die den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ nicht genügt, weil sie zum Zeitpunkt ihrer Einreichung über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgeht, später geändert werden, um sie zu einer gültigen Teilanmeldung zu machen?
2. Falls die Frage 1 bejaht wird, ist dies auch dann noch möglich, wenn die frühere Anmeldung nicht mehr anhängig ist?
3. Falls die Frage 2 bejaht wird, unterliegt diese Möglichkeit weiteren sachlichen Einschränkungen, die über die Auflagen der Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ hinausgehen? Kann die berichtigte Teilanmeldung insbesondere auf Aspekte der früheren Anmeldung gerichtet werden, die nicht von den Aspekten umfasst werden, auf die die Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gerichtet war?

4. The questions of whether divisional applications which offend against the requirements of Article 76(1) EPC can be rendered valid by later amendments and which are the conditions under which such correction may be admissible thus are important points of law.

The Board has strong reservations against the possibility of correcting such divisional applications, but since its views are clearly not in line with established practice of the EPO in this respect, it considers it appropriate in the circumstances to refer the question to the Enlarged Board of Appeal as provided for under Article 112(1)(a) EPC.

### Order

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

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

- (1) Can a divisional application which does not meet the requirements of Article 76(1) EPC because, at its actual filing date, it extends beyond the content of the earlier application, be amended later in order to make it a valid divisional application?
- (2) If the answer to question (1) is yes, is this still possible when the earlier application is no longer pending?
- (3) If the answer to question (2) is yes, are there any further limitations of substance to this possibility beyond those imposed by Articles 76(1) and 123(2) EPC? Can the corrected divisional application in particular be directed to aspects of the earlier application not encompassed by those to which the divisional as filed had been directed?

4. Aussi la question de savoir si des demandes divisionnaires contrevenant aux dispositions de l'article 76(1) CBE peuvent devenir valables en étant modifiées ultérieurement, et la question relative aux conditions dans lesquelles ce type de corrections est recevable, représentent-elles des questions de droit importantes.

La Chambre émet de fortes réserves quant à la possibilité de corriger ces demandes divisionnaires, mais comme son point de vue ne correspond manifestement pas à la pratique constante de l'OEB à ce sujet, elle juge bon, dans ces circonstances, de saisir la Grande Chambre de recours, ainsi que le prévoit l'article 112(1)a) CBE.

### Dispositif

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

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

- 1) Une demande divisionnaire qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE car s'étendant, à sa date de dépôt effective, au-delà du contenu de la demande antérieure, peut-elle faire l'objet ultérieurement de modifications qui feraient d'elle une demande divisionnaire valable ?
- 2) S'il est répondu par l'affirmative à la question 1), cette possibilité existe-t-elle toujours lorsque la demande antérieure n'est plus en instance ?
- 3) S'il est répondu par l'affirmative à la question 2), cette possibilité est-elle soumise à d'autres limitations fondamentales que celles imposées par les articles 76(1) et 123(2) CBE ? En particulier, la demande divisionnaire corrigée peut-elle porter sur des aspects de la demande antérieure qui n'étaient pas couverts par ceux auxquels la demande divisionnaire telle que déposée se rapportait ?