

**Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
27. September 2010  
G 1/09**

(Übersetzung)

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:**

P. Messerli

**Mitglieder:**

B. Schachenmann, P. Alting van Geusau, S. Perryman, J. M. Suárez Robledano, J.-P. Seitz, R. Young

**Anmelder/Beschwerdeführer:**

Sony Deutschland GmbH

**Stichwort:**

Anhängige Anmeldung/SONY

**Relevante Rechtsnormen:**

Artikel: 112 (1) EPÜ

Regel: 36 (1), 111 (1) EPÜ

Artikel: 22, 23 (1) PCT

Artikel: 31 und 32 Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (1969)

§ 705 der deutschen Zivilprozessordnung

§ 411 der österreichischen Zivilprozessordnung

Artikel 500 der französischen Zivilprozessordnung (Nouveau Code de Procédure Civile, NCPC)

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

Artikel: 60, 64 (1), 67, 67 (4), 71, 76, 97 (1) und (4), 106, 108, 125, 150 (2), 175 (2) und (3)

Regel: 13 (1) und (3), 25 (1), 29 (2), 48 (2), 51, 51 (4)

**Schlagwort:**

"anhängige Anmeldung" – "Definition" – "Teilmeldung" – "Beschwerdefrist"

**Leitsatz:**

*Eine europäische Patentanmeldung, die durch eine Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen wurde, ist, wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist, noch bis zum Ablauf der Beschwerdefrist anhängig im Sinne der Regel 25 EPÜ 1973 (R. 36 (1) EPÜ).*

**Decision of the Enlarged Board of  
Appeal dated 27 September 2010  
G 1/09**

(Language of the proceedings)

**Composition of the board:**

**Chairman:**

P. Messerli

**Members:**

B. Schachenmann, P. Alting van Geusau, S. Perryman, J. M. Suárez Robledano, J.-P. Seitz, R. Young

**Applicant/Appellant:**

Sony Deutschland GmbH

**Headword:**

Pending application/SONY

**Relevant legal provisions:**

Article: 112(1) EPC

Rule: 36(1), 111(1) EPC

Article: 22, 23(1) PCT

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Art. 31, 32

§705 of the German Code of Civil Procedure (Zivilprozessordnung)

§411 of the Austrian Code of Civil Procedure (Zivilprozessordnung)

Art. 500 of the French Code of Civil Procedure (Nouveau Code de Procédure Civile, NCPC)

**Relevant legal provisions (EPC 1973):**

Article: 60, 64(1), 67, 67(4), 71, 76, 97(1), 97(4), 106, 108, 125, 150(2), 175(2), 175(3) EPC

Rule: 13(1), 13(3), 25(1), 29(2), 48(2), 51, 51(4) EPC

**Keyword:**

"Pending application" – "Definition" – "Divisional application" – "Appeal period"

**Headnote:**

*In the case where no appeal is filed, a European patent application which has been refused by a decision of the Examining Division is thereafter still pending within the meaning of Rule 25 EPC 1973 (Rule 36(1) EPC) until the expiry of the time limit for filing a notice of appeal.*

**Décision de la Grande Chambre  
de recours en date du  
27 septembre 2010  
G 1/09**

(Traduction)

**Composition de la Chambre :**

**Président :**

P. Messerli

**Membres :**

B. Schachenmann, P. Alting van Geusau, S. Perryman, J. M. Suárez Robledano, J.-P. Seitz, R. Young

**Demandeur/Requérant :**

Sony Deutschland GmbH

**Référence :**

Demande en instance/SONY

**Dispositions juridiques pertinentes :**

Article : 112(1) CBE

Règle : 36(1), 111(1) CBE

Article : 22, 23(1) PCT

Article : 31, 32 Convention de Vienne sur le droit des traités 1969,

§ 705 du Code allemand de procédure civile (Zivilprozessordnung)

§ 411 du Code autrichien de procédure civile (Zivilprozessordnung)

Art. 500 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) français

**Dispositions juridiques pertinentes (CBE 1973) :**

Article : 60, 64(1), 67, 67(4), 71, 76, 97(1), 97(4), 106, 108, 125, 150(2), 175(2), 175(3)

Règle : 13(1), 13(3), 25(1), 29(2), 48(2), 51, 51(4)

**Mot-clé :**

"Demande en instance" – "Définition" – "Demande divisionnaire" – "Délai de recours"

**Sommaire :**

*Lorsqu'aucun recours n'a été formé, une demande de brevet européen rejetée par décision de la division d'examen demeure en instance au sens de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE) jusqu'à l'expiration du délai de recours.*

## Sachverhalt und Anträge

### I. Vorlagefrage

Die Juristische Beschwerdekammer hat der Großen Beschwerdekammer mit ihrer Zwischenentscheidung J 2/08 vom 27. Mai 2009 folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Ist eine Anmeldung, die durch eine Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen wurde, noch bis zum Ablauf der Beschwerdefrist anhängig im Sinne der Regel 25 EPÜ 1973 (R. 36 (1) EPÜ), wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist?

### II. Angefochtene Entscheidung der Eingangsstelle

Die europäische Patentanmeldung Nr. 01 102 231.6 (Stammanmeldung) war von der Prüfungsabteilung durch eine am Ende der mündlichen Verhandlung vom 23. November 2005 mündlich verkündete Entscheidung zurückgewiesen worden. Drei Wochen später, am 14. Dezember 2005, reichte die Anmelderin die europäische Patentanmeldung Nr. 05 027 368.9 als Teilanmeldung zu der zurückgewiesenen Stammanmeldung ein. Die schriftliche Entscheidung über die Zurückweisung der Stammanmeldung wurde der Anmelderin am 27. Januar 2006 zugestellt. Gegen diese Entscheidung legte sie keine Beschwerde ein. Am 9. August 2007 entschied die Eingangsstelle auf der Grundlage von Regel 25 EPÜ 1973, dass die europäische Patentanmeldung Nr. 05 027 368.9 nicht als wirksam eingereichte Teilanmeldung betrachtet werden könne. In ihrer Entscheidung befand die Eingangsstelle, dass Regel 25 EPÜ 1973 die Einreichung einer Teilanmeldung nur in Verbindung mit einer anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung gestatte. Als "anhängig" werde gemäß der Mitteilung des EPA vom 9. Januar 2002 über die Änderung der Regeln 25 (1), 29 (2) und 51 EPÜ (ABI. EPA 2002, 112) eine Anmeldung bezeichnet, für die der Hinweis auf die Erteilung noch nicht bekannt gemacht worden sei oder die noch nicht zurückgewiesen oder zurückgenommen worden sei oder als zurückgenommen gelte. Ergehe eine Entscheidung mündlich, so werde sie mit ihrer Verkündung existent und somit wirksam, wie die Große Beschwerdekammer unter Nummer 2

## Summary of facts and submissions

### I. The referred question

The Legal Board of Appeal, by its interlocutory decision J 2/08 of 27 May 2009, referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal:

Is an application which has been refused by a decision of the Examining Division thereafter still pending within the meaning of Rule 25 EPC 1973 (Rule 36(1) EPC) until the expiry of the time limit for filing a notice of appeal, when no appeal has been filed?

### II. The appealed decision of the Receiving Section

European patent application No. 01 102 231.6 (parent application) was refused by the examining division by a decision given orally at the end of oral proceedings on 23 November 2005. Three weeks later, on 14 December 2005, the applicant filed European patent application No. 05 027 368.9 as a divisional application relating to the refused parent application. The written decision to refuse the parent application was notified to the applicant on 27 January 2006. The applicant did not file an appeal against it. On 9 August 2007 the Receiving Section decided, based on Rule 25 EPC 1973, that European patent application No. 05 027 368.9 could not be considered as having been validly filed as a divisional application. In its decision the Receiving Section considered that Rule 25 EPC 1973 linked the possibility of filing a divisional application to a pending earlier European patent application. The term 'pending' was understood, according to the Notice of the EPO dated 9 January 2002 concerning amendment of Rules 25(1), 29(2) and 51 EPC (OJ EPO 2002, 112), as referring to applications whose mention of grant had not yet been published or which had not yet been refused, withdrawn or deemed to be withdrawn. If a decision was given orally, it became effective and entered into force by virtue of its being pronounced as was stated in point 2 of decision G 12/91 of the Enlarged Board of Appeal. It was therefore beyond any doubt that, where a decision to refuse an application had been pronounced in oral proceedings, the application was no

## Exposé des faits et conclusions

### I. Question posée dans la saisine

La chambre de recours juridique, dans sa décision intermédiaire J 2/08 du 27 mai 2009, a soumis la question de droit suivante à la Grande Chambre de recours :

Une demande qui a été rejetée par décision de la division d'examen demeure-t-elle en instance au sens de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE) jusqu'à l'expiration du délai de recours, lorsqu'aucun recours n'a été formé ?

### II. Décision de la section de dépôt faisant l'objet du recours

La demande de brevet européen n° 01 102 231.6 (demande initiale) a été rejetée par la division d'examen au moyen d'une décision prononcée oralement le 23 novembre 2005 à l'issue de la procédure orale. Trois semaines plus tard, le 14 décembre 2005, le demandeur a déposé la demande de brevet européen n° 05 027 368.9 en tant que demande divisionnaire relative à la demande antérieure rejetée. La décision écrite de rejet de la demande initiale a été signifiée au demandeur le 27 janvier 2006. Le demandeur n'a pas formé de recours contre cette décision. Le 9 août 2007, la section de dépôt, se fondant sur la règle 25 CBE 1973, a décidé que la demande de brevet européen n° 05 027 368.9 ne pouvait pas être considérée comme demande divisionnaire valablement déposée. Dans sa décision, la section de dépôt a considéré que la règle 25 CBE 1973 subordonnait la possibilité de déposer une demande divisionnaire à l'existence d'une demande de brevet européen antérieure en instance. Le terme "en instance" s'entendait, conformément au Communiqué de l'OEB en date du 9 janvier 2002 relatif à la modification des règles 25(1), 29(2) et 51 CBE (JO OEB 2002, 112), des demandes dont la mention de la délivrance n'avait pas encore été publiée ou qui n'étaient pas encore rejetées, retirées ou réputées retirées. Une décision rendue oralement prenait effet dès son prononcé, comme indiqué au point 2 de la décision G 12/91 de la Grande Chambre de recours. Il ne faisait donc aucun doute que, lorsqu'une décision de rejet d'une demande avait

der Entscheidungsgründe von G 12/91 ausgeführt habe. Damit stehe zweifelsfrei fest, dass die Anmeldung, wenn in der mündlichen Verhandlung eine Zurückweisungsentscheidung verkündet worden sei, nicht mehr anhängig sei und folglich zu dieser Anmeldung nach Regel 25 EPÜ 1973 keine Teilanmeldung mehr eingereicht werden könne.

### III. Beschwerde der Anmelderin

Die Anmelderin hat die Entscheidung der Eingangsstelle im Verfahren J 2/08 vor der Juristischen Beschwerdekammer angefochten, aus dem diese Vorlage hervorgegangen ist. Als für die Vorlage relevanten Sachverhalt brachte die Beschwerdeführerin vor, dass die Stammanmeldung bei Einreichung der Teilanmeldung noch anhängig gewesen sei, weil die Frist für die Einlegung einer Beschwerde gegen die Entscheidung über die Zurückweisung der Stammanmeldung zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen gewesen sei. Sie berief sich ferner auf den Grundsatz von Treu und Glauben zwischen dem EPA und den an Verfahren vor dem EPA Beteiligten. Die Teilanmeldung sei am 14. Dezember 2005 eingereicht worden, also sechs Wochen vor Zustellung der schriftlichen Entscheidung. Hätte das EPA seine Mitteilung über den Rechtsverlust innerhalb einer angemessenen Zeitspanne nach diesem Datum versandt, hätte die Anmelderin genügend Zeit gehabt, ihre Rechte zu wahren, indem sie innerhalb der Beschwerdefrist Beschwerde gegen die Entscheidung über die Zurückweisung der Stammanmeldung eingelegt hätte.

Als Hauptantrag beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Entscheidung der Eingangsstelle. Hilfsweise beantragte sie, der Großen Beschwerdekammer drei Fragen zur Auslegung des Begriffs "anhängig" in Regel 25 (1) EPÜ 1973 vorzulegen.

### IV. Vorlageentscheidung

In ihrer Zwischenentscheidung J 2/08 vom 27. Mai 2009 hat die Juristische Beschwerdekammer nach einer umfassenden rechtlichen Analyse des Falls entschieden, dass die Antwort auf die ihr vorliegende Frage nicht eindeutig aus dem Wortlaut des EPÜ oder aus der Anwendung des Artikels 125 EPÜ 1973 abgeleitet werden könne. Auch wenn es

longer pending and no divisional application could be filed under Rule 25 EPC 1973 based on such an application.

### III. The applicant's appeal

The applicant's appeal against the decision of the Receiving Section constitutes case J 2/08 before the Legal Board of Appeal from which the present referral stems. With respect to what is relevant for the present referral, the appellant submitted that the parent application was still pending when the divisional application was filed since the time limit for filing notice of appeal against the decision to refuse the parent application had not yet expired at that time. In addition, the principle of good faith between the EPO and the parties to the proceedings before it was invoked. The divisional application was filed on 14 December 2005 – six weeks before notification of the written decision. Had the EPO sent its communication noting a loss of rights within a reasonable period of time after that date, the applicant would have had plenty of time to save his rights by filing an appeal against the decision to refuse the parent application within the appeal period.

The appellant requested, as a main request, that the decision of the Receiving Section be set aside. As an auxiliary request the appellant requested that three questions concerning the interpretation of the term "pending" in Rule 25(1) EPC 1973 be referred to the Enlarged Board of Appeal.

### IV. The referring decision

In its interlocutory decision J 2/08 of 27 May 2009 the Legal Board of Appeal found, after a comprehensive legal analysis of the case, that the answer to the specific question before it could not clearly be derived from the text of the EPC, nor through the application of Article 125 EPC 1973. Even though there was some jurisprudence of the

été prononcée à l'issue d'une procédure orale, la demande n'était plus en instance et aucune demande divisionnaire relative à cette demande ne pouvait être déposée au titre de la règle 25 CBE 1973.

### III. Recours formé par le demandeur

Le recours formé par le demandeur contre la décision de la section de dépôt a été traité par la chambre de recours juridique dans l'affaire J 2/08, à l'origine de la présente saisine. En ce qui concerne les éléments pertinents pour ladite saisine, le requérant a estimé que la demande antérieure était encore en instance lors du dépôt de la demande divisionnaire, puisque le délai prévu pour former un recours contre la décision de rejet de la demande antérieure n'était pas encore expiré à cette date. Il a également invoqué le principe de bonne foi régissant les rapports de l'OEB et des parties à la procédure se tenant devant lui. La demande divisionnaire a été déposée le 14 décembre 2005, soit six semaines avant la signification de la décision écrite. Si l'OEB avait envoyé sa notification de perte d'un droit dans un délai raisonnable après cette date, le demandeur aurait disposé de suffisamment de temps pour sauvegarder ses droits en formant un recours contre la décision de rejet de la demande antérieure dans le délai prévu à cet effet.

Dans le cadre du recours, le requérant a demandé, à titre de requête principale, que la décision de la section de dépôt soit annulée et, à titre de requête subsidiaire, que la Grande Chambre de recours soit saisie de trois questions concernant l'interprétation du terme "en instance" utilisé dans la règle 25(1) CBE 1973.

### IV. Décision de saisine

Dans sa décision intermédiaire J 2/08 du 27 mai 2009, la chambre de recours juridique a conclu, à l'issue d'une analyse juridique approfondie de l'affaire, que la réponse à la question qui lui avait été posée ne pouvait pas être déduite sans ambiguïté du texte de la CBE, ni de l'application de l'article 125 CBE 1973. Même si la jurisprudence de la Grande

Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer sowie der Juristischen Beschwerdekammer zu verwandten Fragen gebe, scheine das Konzept der "anhängigen Anmeldung" im Sinne der Regel 25 EPÜ 1973 nicht genau definiert zu sein. Die Juristische Beschwerdekammer wies ferner darauf hin, dass die Regel 25 EPÜ 1973 im Rahmen des EPÜ 2000 inhaltlich nicht geändert, sondern lediglich in Regel 36 (1) EPÜ 2000 unnummeriert worden sei. Der Begriff "anhängig" sei also weiterhin unklar. Somit sei die Festlegung des Zeitpunkts, bis zu dem Anmelder eine Teilanmeldung einreichen könnten, eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne von Artikel 112 (1) EPÜ. Sie betreffe direkt das grundlegende Recht der Anmelder, Teilanmeldungen einzureichen.

Das Vorbringen der Beschwerdeführerin bezüglich eines angeblichen Verstoßes gegen den Grundsatz von Treu und Glauben widerlegte die Juristische Beschwerdekammer als nicht stichhaltig. Folglich hängt der Ausgang der Beschwerde von der rechtlichen Beurteilung des Begriffs "anhängig" ab.

#### V. Vorbringen der Beschwerdeführerin

1. Die Eingangsstelle habe ihre Entscheidung hauptsächlich auf die Mitteilung des EPA (ABl. EPA 2002, 112) gestützt, wo es unter Nummer 1 heiße: "... wird gegen den Zurückweisungsbeschluss Beschwerde eingelegt, kann auch noch **während des Beschwerdeverfahrens** eine Teilanmeldung eingereicht werden" (Hervorhebung durch die Kammer). Die Mitteilung des EPA sei aber nicht Bestandteil des Übereinkommens und könne daher für die Auslegung des Begriffs "anhängig" in Regel 25 EPÜ 1973 nicht bindend sein.

2. In Bezug auf die Entstehungsgeschichte sei das Dokument CA/127/01 vom 14. September 2001 relevant, das für den Verwaltungsrat abgefasst worden sei, als dieser die Änderung der Regel 25 EPÜ 1973 beschlossen habe. Dort heiße es unter Nummer 6: "Das Erteilungsverfahren ist bis zu dem Tag anhängig, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird [...] bzw. bis zu dem Tag, an dem die Anmeldung **rechtskräftig zurückgewiesen** wird oder zurückgenommen wird (oder als zurückgenommen gilt)"

Enlarged Board and of the Legal Board of Appeal on related issues, the notion of a "pending application" within the meaning of Rule 25 EPC 1973 did not appear to be defined precisely. The Legal Board of Appeal also noted that in the EPC 2000 the provision of Rule 25 EPC 1973 was not changed in substance, but simply renumbered to Rule 36(1) EPC 2000. Thus the ambiguity of the term "pending" remained. In any case, the determination of the date up to which applicants may file a divisional application was a point of law of fundamental importance in the sense of Article 112(1) EPC. It directly affected the fundamental right of applicants to file divisional applications.

Concerning the submissions of the appellant based on an alleged violation of the principle of good faith, the Legal Board of Appeal gave reasons why they must fail. Accordingly, the outcome of the appeal was dependent on the legal assessment of the term "pending".

#### V. The appellant's observations

1. The Receiving Section had mainly based its decision on the 'Notice of the EPO' (OJ EPO 2002, 112) stating in point 1: "If notice of appeal is filed against the decision to refuse, a divisional application may still be filed **while appeal proceedings are under way**" (emphasis added). However, the 'Notice of the EPO' was not part of the Convention and could not be binding for the construction of the term "pending" in Rule 25 EPC 1973.

2. Concerning the legislative history, document CA/127/01 of 14 September 2001, drawn up for the Administrative Council when deciding on the amendment of Rule 25 EPC 1973, was relevant. According to its point 6, "grant proceedings are pending until the date that the European Patent Bulletin mentions the grant (...), or until the date that an application is **finally refused** or (deemed) withdrawn" (emphasis added). An application must therefore be considered to be pending as long as the applicant has the possibility of filing an

Chambre de recours et de la chambre de recours juridique ont traité de questions connexes, la notion de "demande encore en instance" au sens de la règle 25 CBE 1973 n'est apparemment pas définie avec précision. La chambre de recours juridique a également relevé que, dans la CBE 2000, la règle 25 CBE 1973 n'avait pas été modifiée au fond, mais simplement renuméroté en règle 36(1) CBE 2000, et que par conséquent, l'ambiguïté du terme "en instance" demeurerait. Quoi qu'il en soit, la détermination de la date jusqu'à laquelle les demandeurs peuvent déposer une demande divisionnaire est une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1) CBE, qui concerne directement le droit fondamental des demandeurs de déposer des demandes divisionnaires.

S'agissant des arguments du requérant fondés sur la violation présumée du principe de bonne foi, la chambre de recours juridique a, par décision motivée, jugé qu'ils étaient inopérants. Aussi, l'issue du recours dépend-elle de l'appréciation du terme "en instance".

#### V. Observations du requérant

1. La section de dépôt a fondé sa décision principalement sur le "Communiqué de l'OEB" (JO OEB 2002, 112) qui dispose au point 1 : "si le demandeur forme un recours contre la décision de rejet, il est encore possible de déposer une demande divisionnaire **pendant la procédure de recours**" (c'est la chambre qui souligne). Or, ce "Communiqué de l'OEB" ne fait pas partie de la Convention et ne saurait donc faire foi pour l'interprétation du terme "en instance" figurant à la règle 25 CBE 1973.

2. S'agissant de la genèse de cette disposition, il convient de se reporter au document CA/127/01 du 14 septembre 2001, rédigé à l'intention du Conseil d'administration pour que celui-ci statue sur la modification de la règle 25 CBE 1973. Au point 6, on peut lire que "la procédure de délivrance est en instance jusqu'à la date à laquelle la mention de la délivrance a été publiée au Bulletin européen des brevets (...), ou jusqu'à la date à laquelle la demande a été **définitivement rejetée** ou (réputée) retirée" (c'est la chambre qui souligne). Une

(Hervorhebung durch die Kammer). Insofern sei eine Anmeldung noch so lange als anhängig zu betrachten, wie der Anmelder Beschwerde einlegen könne. Folglich ende in Fällen, in denen keine Beschwerde eingelegt werde, die Anhängigkeit der Anmeldung mit dem Ablauf der Beschwerdefrist.

3. Beim Versuch, die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage ausschließlich auf der Grundlage des EPÜ zu beantworten, müsse man der Tatsache Rechnung tragen, dass das EPÜ zwischen "zurückgewiesen" (Art. 97 EPÜ 1973) und "rechtskräftig zurückgewiesen" (R. 48 (2) EPÜ 1973) unterscheide. Regel 48 (2) EPÜ 1973 betreffe die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen und sehe vor, dass die Anmeldung nicht veröffentlicht werde, "wenn sie vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung rechtskräftig zurückgewiesen" worden sei. Da es ein Grundprinzip des Patentrechts sei, dass nur Gegenstände veröffentlicht werden sollten, für die ein Anmelder noch Schutz erlangen könne, lasse Regel 48 (2) EPÜ 1973 darauf schließen, dass eine Patentanmeldung anhängig sei, solange sie nicht rechtskräftig zurückgewiesen worden sei.

4. Für das Verständnis der Regel 25 EPÜ 1973 seien außerdem gemäß Artikel 125 EPÜ 1973 die in den Vertragsstaaten im Allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts heranzuziehen. Einer davon besage, dass aus Gründen der Verfahrensökonomie unnötige Formalverfahren und Rechtsmittel vermieden werden sollten. Dementsprechend habe der Deutsche Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass Teilanmeldungen innerhalb der Beschwerdefrist wirksam eingereicht werden könnten, ohne dass allein zu diesem Zweck Beschwerde eingelegt werden müsste (siehe BGH-Beschluss "Graustufenbild" vom 28. März 2000, GRUR 2000, 688).

5. Die Beschwerdeführerin brachte erneut Argumente für den angeblichen Verstoß des EPA gegen den Grundsatz von Treu und Glauben vor (siehe vorstehende Nr. III); diese Frage ist jedoch von der Juristischen Beschwerdekammer

appeal. Accordingly, in cases where no appeal is filed, the application ceases to be pending when the time limit for filing an appeal expires.

3. Any attempt to answer the question referred to the Enlarged Board of Appeal on the basis of the EPC alone should take into account the fact that the EPC distinguishes between "refused" (Article 97 EPC 1973) and "finally refused" (Rule 48(2) EPC 1973). Rule 48(2) EPC 1973 concerned the technical preparations for publication of European patent applications and provided that an application shall not be published "if it has been finally refused (...) before the termination of the technical preparations for publication". As it was a basic principle of patent law that only subject matter should be published for which an applicant could still obtain protection, it had to be concluded from Rule 48(2) EPC 1973 that a patent application was pending as long as it had not been finally refused.

4. Moreover, for the understanding of Rule 25 EPC 1973, principles of procedural law generally recognized by the Contracting States should be taken into consideration pursuant to Article 125 EPC 1973. One of these principles was that unnecessary formal proceedings or legal remedies should be avoided for reasons of procedural economy. Accordingly, the German Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof – BGH) decided that divisional applications could be validly filed during the appeal period without the need of filing an appeal for this purpose alone (see BGH decision "Graustufenbild" of 28 March 2000, published in GRUR 2000, 688).

5. The appellant again submitted arguments concerning the alleged violation of the principle of good faith by the EPO (see point III, supra), an issue which, however, was finally decided by the Legal Board of Appeal and has not been

demande doit donc être considérée comme étant en instance tant que le demandeur a la possibilité de former un recours. Dès lors, au cas où aucun recours n'est formé, la demande cesse d'être en instance à l'expiration du délai prévu pour sa formation.

3. Toute tentative visant à répondre à la question soumise à la Grande Chambre de recours en se fondant sur la seule CBE doit tenir compte du fait que la CBE fait la distinction entre une demande "rejetée" (article 97 CBE 1973) et une demande "rejetée définitivement" (règle 48(2) CBE 1973). La règle 48(2) CBE 1973 porte sur les préparatifs techniques en vue de la publication d'une demande de brevet européen et dispose qu'une demande ne doit pas être publiée "lorsque la demande a été rejetée définitivement (...) avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication". L'un des principes de base du droit des brevets étant que devant être seules publiées les demandes portant sur un objet pour lequel le demandeur peut encore obtenir une protection, il convient de déduire de la règle 48(2) CBE 1973 qu'une demande de brevet demeure en instance tant que non définitivement rejetée.

4. Par ailleurs, pour une bonne compréhension de la règle 25 CBE 1973, certains principes généralement admis en matière procédurale dans les Etats contractants doivent être pris en compte aux termes de l'article 125 CBE 1973. L'un de ces principes est que tout excès de formalisme ou toute voie de recours superflus doivent être évités, ce dans un souci d'économie de la procédure. Ainsi, la Cour fédérale allemande (Bundesgerichtshof – BGH) a décidé que les demandes divisionnaires pouvaient être valablement déposées pendant le délai de recours sans qu'il soit nécessaire de former un recours à cette seule fin (cf. décision de la BGH "Graustufenbild" du 28 mars 2000, publiée dans GRUR 2000, 688).

5. Le requérant a de nouveau présenté ses arguments à l'appui de la prétendue violation du principe de bonne foi par l'OEB (cf. point III ci-dessus), question sur laquelle la chambre de recours juridique avait statué de façon définitive et

abschließend entschieden worden und war nicht Gegenstand der Vorlage an die Große Beschwerdekammer (siehe vorstehende Nr. IV sowie die Vorlageentscheidung J 2/08, Nrn. 61 bis 66 der Entscheidungsgründe).

**VI.** Die Große Beschwerdekammer hat die Präsidentin des Europäischen Patentamts gemäß Artikel 9 VOGBK aufgefordert, sich zu dem Fall zu äußern, und hat Dritten gemäß Artikel 10 (2) VOGBK Gelegenheit gegeben, Stellungnahmen einzureichen.

### **VII. Stellungnahme der Präsidentin des EPA**

Die Präsidentin des EPA verwies im Wesentlichen auf die folgenden Aspekte, die im Zusammenhang mit der der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfrage zu beachten seien:

1. In der Frage, bis wann das Erteilungsverfahren anhängig sei, werde im Dokument CA/127/01 (siehe vorstehende Nr. V.2.) ein Unterschied zwischen Erteilung und Zurückweisung gemacht: "Das Erteilungsverfahren ist bis zu dem Tag anhängig, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird [...] bzw. bis zu dem Tag, an dem die Anmeldung rechtskräftig zurückgewiesen wird [...]."

2. Sowohl bei der Erteilung als auch bei der Zurückweisung werde in CA/127/01 aber nur die Standardsituation behandelt, die im Falle der Erteilung so aussehe, dass keine Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss eingelegt werde. Auch werde bei der Zurückweisung in CA/127/01 durch die Verwendung des Begriffs "rechtskräftig zurückgewiesen" kein neues Konzept der Anhängigkeit eingeführt, sondern lediglich die Standardsituation behandelt, bei der gegen die Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung Beschwerde eingelegt und im Verlauf des Beschwerdeverfahrens eine Teilanmeldung eingereicht werde. Als die Regel 25 (1) EPÜ 1973 im Jahr 2001 geändert worden sei, sei man allgemein davon ausgegangen, dass die Anmeldung – in Anbetracht des in Artikel 106 (1) Satz 2 EPÜ 1973 verankerten Grundsatzes der aufschiebenden Wirkung – noch anhängig sei, wenn ein Beschwerdeverfahren gegen ihre Zurückweisung laufe.

referred to the Enlarged Board of Appeal (see point IV, supra, and points 61 to 66 of the referring decision J 2/08).

**VI.** The Enlarged Board of Appeal invited the President of the European Patent Office, according to Article 9 RPEBA, to comment on the case, and also issued an invitation pursuant to Article 10(2) RPEBA for third parties to file comments.

### **VII. The comments by the President of the EPO**

The President of the EPO essentially pointed to the following aspects to be considered in connection with the point of law referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Concerning the question until when grant proceedings were pending, a distinction was made in document CA/127/01 (see point V.2., supra) between grants and refusals: "Grant proceedings are pending until the date that the European Patent Bulletin mentions the grant (...), or until the date that an application is finally refused (...)".

2. However, for both grants and refusals, document CA/127/01 only dealt with the standard situation which, in the case of a grant, is where no appeal is filed against the decision to grant. For refusals too, use of the term "finally refused" in document CA/127/01 did not introduce a new notion of pendency, but simply referred to the standard situation in which an appeal was filed against the decision to refuse the application and a divisional was filed while appeal proceedings were in progress. When Rule 25(1) EPC 1973 was amended in 2001, it was generally understood that the application was still pending if an appeal against refusal was in progress, in the light of the principle of suspensive effect as enshrined in Article 106(1), second sentence, EPC 1973. Conversely, this also meant that a decision at first instance terminated the proceedings in the absence of the filing of an appeal by any of the parties. The term "finally" was meant to emphasise that the European patent application did

dont la Grande Chambre de recours n'est pas saisie (cf. point IV ci-dessus, et points 61 à 66 de la décision de saisine J 2/08).

**VI.** La Grande Chambre de recours a invité la Présidente de l'Office européen des brevets, conformément à l'article 9 RPGCR, à s'exprimer sur cette affaire et a également émis, en vertu de l'article 10(2) RPGCR, une communication invitant les tiers à présenter leurs observations.

### **VII. Observations de la Présidente de l'OEB**

La Présidente de l'OEB a principalement indiqué que l'examen de la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours devait tenir compte des aspects suivants :

1. S'agissant de la question de savoir jusqu'à quelle date la procédure de délivrance est en instance, le document CA/127/01 (cf. point V.2. ci-dessus) établit une distinction entre délivrance et rejet : "La procédure de délivrance est en instance jusqu'à la date à laquelle la mention de la délivrance a été publiée au Bulletin européen des brevets (...), ou jusqu'à la date à laquelle la demande a été définitivement rejetée (...)."

2. Toutefois, pour une délivrance comme pour un rejet, le document CA/127/01 ne traite que la situation type dans laquelle, en cas de délivrance, aucun recours n'est formé contre la décision de délivrance. De même, s'agissant d'un rejet, l'utilisation du terme "définitivement rejetée" dans le document CA/127/01 n'introduit pas de nouvelle notion de "demande en instance", mais renvoie simplement à la situation type dans laquelle un recours est formé contre la décision de rejet et une demande divisionnaire déposée pendant la procédure de recours. Lorsque la règle 25(1) CBE 1973 a été modifiée en 2001, il était généralement admis qu'une demande était encore en instance si un recours contre la décision de rejet avait été formé, compte tenu du principe de l'effet suspensif découlant de l'article 106(1), deuxième phrase CBE 1973. Cela signifiait également à l'inverse qu'une décision de première instance mettait fin à la procédure si aucune des parties ne

Umgekehrt bedeute dies zugleich, dass eine Entscheidung der ersten Instanz das Verfahren abschlieÙe, wenn keiner der Beteiligten Beschwerde einlege. Der Begriff "rechtskräftig" solle unterstreichen, dass die europäische Patentanmeldung mit ihrer Zurückweisung durch die Prüfungsabteilung nicht zwangsläufig aufhöre zu bestehen, sondern durch das Einlegen einer Beschwerde wieder anhängig gemacht werden könne. Dies sei entscheidend für die Einreichung von Teilanmeldungen, während eine Beschwerde gegen eine Zurückweisung im Gange sei. Aus dem Vorstehenden ergebe sich die Schlussfolgerung, dass eine Anmeldung mit der Zustellung der Zurückweisungsentscheidung im schriftlichen Verfahren bzw. mit der Verkündung der Entscheidung im mündlichen Verfahren nicht mehr anhängig sei.

3. Die Tatsache, dass eine Beschwerdefrist laufe oder – mit anderen Worten – dass die Zurückweisungsentscheidung nicht rechtskräftig sei, ändere nichts an dieser Schlussfolgerung, sondern bedeute in der Praxis lediglich, dass das Verfahren durch Einlegung einer wirksamen Beschwerde **wieder anhängig gemacht werden könne** (Hervorhebung durch die Kammer). Zudem wäre die Anmeldung, da die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde rückwirkend eintrete, als ununterbrochen anhängig anzusehen, also auch in dem Zeitraum zwischen der Zustellung der Zurückweisungsentscheidung und der Einlegung der Beschwerde. Aufgrund der Rückwirkung der Beschwerde sei es daher unerheblich, ob die Teilanmeldung vor oder nach Einlegung der Beschwerde eingereicht werde, solange überhaupt Beschwerde eingelegt werde.

4. Die Präsidentin gelangte daher zu dem Schluss, dass die Vorlagefrage dahin gehend zu beantworten sei, dass die Wirksamkeit einer Teilanmeldung, die nach der Zurückweisung der Stamm-anmeldung eingereicht werde, von der Einlegung einer wirksamen Beschwerde abhänge.

5. In Anbetracht dessen ging die Präsidentin auch auf die Frage ein, ob die Einreichung von Teilanmeldungen ungeachtet der (offenkundigen) Unzulässigkeit einer Beschwerde zuzulassen sei, da es als ein und dasselbe angesehen werden könnte, ob eine (offenkundig) unzuläs-

not necessarily cease to exist when the examining division refused it, but could be made pending again by filing of an appeal. This was crucial in relation to the filing of divisional applications while an appeal against a refusal was in progress. As a conclusion from the above, an application would cease to be pending on notification of the decision to refuse in written proceedings or on pronouncement of the decision in oral proceedings.

3. The fact that the appeal period is running or, in other words, that the decision to refuse is not final, does not alter this conclusion but merely means in practice that the proceedings **can be made pending again** by filing a valid appeal (emphasis added). Moreover, since the suspensive effect of an appeal was retroactive, the application would then be considered to be continuously pending, i.e. also during the period between notification of the refusal and the filing of a notice of appeal. Due to the retroactive effect of the appeal it was therefore immaterial whether the divisional application was filed before or after the filing of an appeal, as long as an appeal was filed.

4. The conclusion of the President in terms of the answer to the referral was therefore that the validity of a divisional filed after refusal of the parent application was conditional upon the filing of a valid appeal.

5. In the light of this conclusion the President also addressed the issue of whether the filing of divisional applications was allowed irrespective of the appeal being (obviously) inadmissible, since filing an (obviously) inadmissible appeal could be equated with not filing an appeal at all.

formait de recours. Le terme "définitivement" était censé souligner qu'une demande de brevet européen ne cessait pas nécessairement d'exister lorsque la division d'examen la rejetait, mais qu'elle pouvait être maintenue en instance si un recours était formé, ce qui était primordial pour le dépôt de demandes divisionnaires dans les cas où un recours avait été formé contre une décision de rejet de la demande antérieure. Il découle de ce qui précède qu'une demande cesse d'être en instance à la date de signification de la décision de rejet dans le cadre d'une procédure écrite, ou lors du prononcé de la décision au terme d'une procédure orale.

3. Le fait que le délai de recours ne soit pas arrivé à expiration, c'est-à-dire que la décision de rejet ne soit pas définitive, n'obère pas cette conclusion mais signifie seulement, en pratique, que la procédure **peut être à nouveau en instance** si un recours valable est déposé (c'est la chambre qui souligne). En outre, l'effet suspensif du recours étant rétroactif, la demande est alors considérée comme n'ayant cessé d'être en instance, c'est-à-dire y compris pendant la période écoulée entre la signification de la décision de rejet et la formation du recours l'entreprenant. En raison de l'effet rétroactif du recours, il importe donc peu de savoir si la demande divisionnaire a été déposée avant ou après la formation du recours, dès lors même qu'un recours a été formé.

4. La conclusion de la Présidente concernant la réponse à apporter à la saisine est donc que la validité d'une demande divisionnaire déposée après le rejet de la demande principale est subordonnée à la formation d'un recours valable.

5. S'appuyant sur cette conclusion, la Présidente s'est également penchée sur la question de savoir si le dépôt de demandes divisionnaires est admissible lors même que le recours est (manifestement) irrecevable, puisque aussi bien former un recours (manifestement) irre-

sige Beschwerde eingelegt werde oder überhaupt keine. Sie verwies zunächst darauf, dass nach der Rechtsprechung eine als nicht eingelegt geltende Beschwerde rechtlich gesehen nicht existiere und somit keine aufschiebende Wirkung entfalte. Wenn die Beschwerde jedoch als eingelegt gelte, dann sollte die aufschiebende Wirkung nicht davon abhängen, ob alle Voraussetzungen für die Zulässigkeit erfüllt seien. Sie sollte nur in Fällen versagt bleiben, in denen die Beschwerde offenkundig unzulässig sei, denn die aufschiebende Wirkung dürfe Inkrafttreten und Umsetzung einer Endentscheidung nicht ungerechtfertigt verzögern. Dieser Ansatz diene als Vorkehrung gegen missbräuchliche Beschwerden, die nur eingelegt würden, um künstlich anhängige "Stammanmeldungen" zu schaffen, wie z. B. eine Beschwerde gegen einen Erteilungsbeschluss, der dem Erteilungsantrag des Anmelders entspreche.

#### VIII. Stellungnahmen Dritter

Es ging nur ein einziger Amicus-curiae-Schriftsatz von einem Dritten ein. Darin wurde vorgebracht, dass die Vorlagefrage, auch wenn sie sich ausschließlich auf Regel 25 EPÜ 1973 beziehe, doch für alle Fälle beantwortet werden sollte, in denen eine Entscheidung mündlich verkündet werde. Ausgehend von der derzeitigen Rechtslage wäre jedoch weder die Antwort JA noch die Antwort NEIN zufriedenstellend. Die Große Beschwerdekammer sollte den Gesetzgeber daher anhalten, die Frage, wann eine Entscheidung wirksam werde, durch eine Änderung des EPÜ, insbesondere der Regel 111 (1) EPÜ, zu klären.

#### Entscheidungsgründe

##### 1. Zulässigkeit der Vorlage

Die Große Beschwerdekammer stimmt mit der Juristischen Beschwerdekammer darin überein, dass die ihr vorgelegte Rechtsfrage der Klärung bedarf, und zwar nicht nur für die Entscheidung der vorliegenden Sache, sondern auch weil es um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung geht. Daran ändert der Umstand nichts, dass Regel 25 EPÜ 1973 in der Zwischenzeit nicht nur in Regel 36 EPÜ 2000 unnummeriert, sondern später auch durch einen Beschluss des Verwaltungsrats vom 25. März 2009

Firstly, it was noted that, according to the case law, an appeal deemed not to have been filed was legally non-existent and therefore had no suspensive effect. However, if the appeal was deemed to have been filed, the suspensive effect should not depend on the fulfilment of all the requirements for admissibility. It should be denied only in cases in which the appeal was obviously inadmissible, since the suspensive effect ought not to lead to an unjustified delay in entry into force and implementation of a final decision. This approach served to avoid abusive appeals designed to construct artificially pending "parent applications", e.g. in the case of an appeal against a decision to grant which matched the applicant's request for grant.

#### VIII. Statements by third parties

Only one amicus curiae brief by a third party was received. It was submitted that even if the question referred to the Enlarged Board was limited to Rule 25 EPC 1973, it should be answered for all cases in which a decision was given orally. However, on the basis of the present legal situation neither the answer YES nor the answer NO would be satisfactory. The Enlarged Board of Appeal should therefore encourage the legislator to clarify the issue of when a decision takes effect by amending the EPC, in particular Rule 111(1) EPC.

#### Reasons for the decision

##### 1. Admissibility of the present referral

The Enlarged Board of Appeal concurs with the Legal Board of Appeal that the question referred to it needs clarification not only for deciding the present case but also because it concerns a point of law of fundamental importance. This is so even if, in the meantime, Rule 25 EPC 1973 has not only been renumbered to become Rule 36 EPC in the EPC 2000 but later has been amended by a decision of the Administrative Council of 25 March 2009. However, the amended version of Rule 36 EPC which

cevable revient à n'en pas former du tout. En premier lieu, elle a fait remarquer que, selon la jurisprudence, un recours réputé non formé n'a aucune existence juridique et, partant, aucun effet suspensif. Toutefois, si le recours est réputé formé, l'effet suspensif ne saurait dépendre du respect de tous les critères de recevabilité, mais devrait être dénié uniquement dans les cas où le recours est manifestement irrecevable, puisque l'effet suspensif ne devrait pas indûment retarder la prise d'effet et l'exécution d'une décision définitive. Cette approche permet d'éviter les recours abusifs visant à créer des "demandes antérieures" maintenues artificiellement en instance, par exemple en cas de recours contre une décision de délivrance faisant droit à la requête correspondante du demandeur.

#### VIII. Observations de tiers

Un seul tiers a présenté des observations écrites. Il a fait valoir que même si la question soumise à la Grande Chambre de recours concernait uniquement la règle 25 CBE 1973, il fallait y apporter une réponse pour toutes les affaires dans lesquelles une décision était prononcée oralement. Cependant, dans l'état actuel du droit, une réponse positive comme négative ne seraient pas plus satisfaisantes. La Grande Chambre de recours devrait donc inciter le législateur à clarifier la question de savoir à quelle date une décision ressortit son effet, en procédant à une modification de la CBE, et en particulier de sa règle 111(1) CBE.

#### Motifs de la décision

##### 1. Recevabilité de la saisine

La Grande Chambre de recours se range à l'avis de la chambre de recours juridique selon lequel la question soumise doit être clarifiée non seulement pour statuer sur la présente affaire, mais aussi parce qu'elle touche à une question de droit d'importance fondamentale, et ceci bien que, dans l'intervalle, la règle 25 CBE 1973 ait été non seulement renumérotée pour devenir la règle 36 de la CBE 2000, mais encore modifiée ultérieurement par décision du Conseil d'administration en date du



geändert wurde. Die am 1. April 2010 in Kraft getretene geänderte Fassung der Regel 36 EPÜ beruht nämlich nach wie vor auf dem Grundsatz, dass eine Teilanmeldung "zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung" eingereicht werden kann. Zwar wurden mit der neuen Regel 36 EPÜ zusätzliche Bedingungen (Fristen) für die Einreichung von Teilanmeldungen eingeführt, doch kann die der Großen Beschwerdekammer bezüglich Regel 25 EPÜ 1973 vorgelegte Rechtsfrage immer noch relevant sein, wenn die frühere Anmeldung vor Ablauf der neuen Fristen zurückgewiesen wird. Die Beantwortung der Vorlagefrage ist also nicht nur für die Entscheidung der vorliegenden Sache nach Regel 25 EPÜ 1973 maßgeblich, sondern auch zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung in Bezug auf Regel 36 EPÜ 2000 in ihrer neuen Fassung. Die Vorlage erfüllt somit die Erfordernisse des Artikels 112 (1) a EPÜ und ist zulässig.

## 2. Anzuwendendes Recht

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage betrifft Regel 25 EPÜ 1973 in der vom Verwaltungsrat am 18. Oktober 2001 beschlossenen Fassung, die nach den Übergangsbestimmungen zum EPÜ 2000 für die Rechtslage im vorliegenden Fall maßgeblich ist (siehe Nr. 4 der Vorlageentscheidung). Die Sache ist somit nach den Bestimmungen des EPÜ 1973 zu prüfen. Wie jedoch bereits ausgeführt, wird in beiden Fassungen der Regel 36 (1) EPÜ 2000 nach wie vor der Begriff der "abhängigen früheren europäischen Patentanmeldung" verwendet.

## 3. Auslegung des Begriffs der "abhängigen europäischen Patentanmeldung"

### 3.1 Auslegungsregeln

Unstreitig ist, dass das Europäische Patentübereinkommen keine Definition des Begriffs der "abhängigen europäischen Patentanmeldung" enthält. Insbesondere definiert das EPÜ nicht die Zeitpunkte, zu denen die Anhängigkeit einer Anmeldung in allen vorstellbaren Situationen beginnt bzw. endet. Daher ist mit Blick auf die Vorlagefrage eine Auslegung des Begriffs der "abhängigen europäischen Patentanmeldung" erforderlich.

entered into force on 1 April 2010 is still based on the principle that a divisional application may be filed "relating to any pending earlier European patent application". Even if new Rule 36 EPC contains additional conditions (time limits) for filing divisional applications, the issue referred to the Enlarged Board of Appeal in connection with Rule 25 EPC 1973 may still become relevant for cases in which the earlier application has been refused before the expiry of the new time limits. Hence, the answer to the referred question is not only required for deciding the present case under Rule 25 EPC 1973, but also in order to ensure a uniform application of Rule 36 EPC 2000 in its new version. Thus, the referral meets the requirements of Article 112(1)a EPC and is admissible.

## 2. The law to be applied

The question referred to the Enlarged Board of Appeal concerns Rule 25 EPC 1973 in the version adopted by the Administrative Council on 18 October 2001 which, due to the transitional provisions to the EPC 2000, governs the legal situation in the present case (see point 4 of the referral decision). It is therefore necessary to consider the issue under the regime of the EPC 1973. However, as noted above, the terminology of 'pending earlier European patent application' is still used in both versions of Rule 36(1) EPC 2000.

## 3. Interpretation of the notion 'pending European patent application'

### 3.1 Rules of interpretation

It is common ground that the European Patent Convention does not contain a definition of the notion 'pending European patent application'. In particular, the EPC does not define the points in time at which the pending status of an application begins and ends in all possible situations. An interpretation of the expression 'pending European patent application' is therefore necessary in view of the referred question.

25 mars 2009. Toutefois, la version modifiée de la règle 36 CBE entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2010 se fonde toujours sur le principe selon lequel il est possible de déposer une demande divisionnaire "relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance". S'il est vrai que la nouvelle règle 36 CBE fixe des conditions supplémentaires (délais) pour le dépôt de demandes divisionnaires, la question soumise à la Grande Chambre de recours concernant la règle 25 CBE 1973 peut néanmoins conserver une pertinence dans les affaires où la demande antérieure a été rejetée avant l'expiration des nouveaux délais. Dès lors, la réponse à la question objet de la saisine permettra non seulement de statuer sur la présente affaire au titre de la règle 25 CBE 1973, mais encore d'assurer une application uniforme de la règle 36 CBE 2000 dans sa nouvelle version. La saisine satisfait en cela aux conditions de l'article 112(1)a CBE et est donc recevable.

## 2. Droit applicable

La question soumise à la Grande Chambre de recours porte sur la règle 25 CBE 1973 dans sa version adoptée par le Conseil d'administration le 18 octobre 2001, qui, en vertu des dispositions transitoires de la CBE 2000, régit le droit dans la présente affaire (cf. point 4 de la décision de saisine). Il convient donc d'examiner la question à la lumière de la CBE 1973. Toutefois, comme souligné supra, l'expression "demande de brevet européen antérieure encore en instance" est demeurée telle dans les deux versions de la règle 36(1) CBE 2000.

## 3. Interprétation de la notion de "demande de brevet européen encore en instance"

### 3.1 Règles d'interprétation

Il est communément admis que la Convention sur le brevet européen ne définit pas la notion de "demande de brevet européen en instance". En particulier, la CBE ne détermine pas les dates auxquelles une demande commence et cesse d'être "en instance" dans tous les cas de figure possibles. La question posée appelle donc une interprétation de l'expression "demande de brevet européen en instance".

Nach der ständigen Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer sind für die Auslegung des EPÜ die im Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (WÜRV) enthaltenen Auslegungsregeln heranzuziehen (siehe z. B. G 1/83, Nrn. 2 - 5 der Entscheidungsgründe; G 1/07, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe; G 2/08 vom 19. Februar 2010, Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Die allgemeine Auslegungsregel in Artikel 31 (1) WÜRV besagt: "Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen." Nach Artikel 32 WÜRV können "ergänzende Auslegungsmittel, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten [...] herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Artikels 31 [WÜRV] ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31 a) die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel lässt oder b) zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt."

Ehe also näher auf die Entstehungsgeschichte der Regel 25 EPÜ 1973 und insbesondere auf das Dokument CA/127/01 eingegangen wird, ist auf der Grundlage der in Artikel 31 WÜRV verankerten allgemeinen Auslegungsregel die Bedeutung des Begriffs der "anhängigen europäischen Patentanmeldung" zu bestimmen.

### 3.2 "Anhängige europäische Patentanmeldung"

3.2.1 Im Rechtssystem des EPÜ hat eine europäische Patentanmeldung zwei Aspekte. Zum einen ist sie Gegenstand des Vermögens (Art. 71 EPÜ 1973 ff.), der aus dem Recht des Erfinders auf ein europäisches Patent abgeleitet ist (Art. 60 (1) EPÜ 1973) und seinem Inhaber unter anderem einstweiligen Schutz nach Artikel 67 EPÜ 1973 gewährt. Zum anderen sind mit einer europäischen Patentanmeldung Verfahrensrechte in Verfahren vor dem EPA verbunden, die auszuüben der Anmelder befugt ist (Art. 60 (3) EPÜ 1973). Der Begriff "europäische Patentanmeldung" kann daher sowohl für materielle als auch für Verfahrensrechte des Anmelders stehen.

It is the established jurisprudence of the Enlarged Board of Appeal to apply, for the interpretation of the EPC, the rules for interpretation laid down in the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) (see e.g. G 5/83, points 2 to 5 of the reasons; G 1/07, point 3.1 of the reasons; G 2/08 of 19 February 2010, point 4 of the reasons). According to the general rule of interpretation of Article 31(1) VCLT "a treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose". According to Article 32 VCLT "recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty (...), in order to confirm the meaning resulting from the application of Article 31 VCLT, or to determine the meaning when the interpretation according to Article 31: (a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or (b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable".

Thus, before considering the legislative history of Rule 25 EPC 1973, in particular document CA/127/01, the meaning of the expression 'pending European patent application' is to be determined based on the general rule of interpretation enshrined in Article 31 VCLT.

### 3.2 'Pending European patent application'

3.2.1 In the legal system of the EPC a European patent application involves two aspects. On the one hand, it is an object of property (Article 71 EPC 1973 ff.) deriving from the right of the inventor to a European patent (Article 60(1) EPC 1973) and conferring on its proprietor, *inter alia*, provisional protection under Article 67 EPC 1973. On the other hand, in proceedings before the EPO a European patent application also involves procedural rights which the applicant is entitled to exercise (Article 60(3) EPC 1973). The term 'European patent application' may therefore stand for substantive rights as well as for procedural rights of the applicant.

Selon la jurisprudence constante de la Grande Chambre de recours, il convient, pour interpréter la CBE, d'appliquer les règles d'interprétation énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités (voir par exemple G 5/83, points 2 à 5 des motifs ; G 1/07, point 3.1 des motifs ; G 2/08 du 19 février 2010, point 4 des motifs). En vertu de la règle générale d'interprétation figurant à l'article 31(1) de la Convention de Vienne, "un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but". Aux termes de l'article 32 de cette Convention, "il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires [...], en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 : a) laisse le sens ambigu ou obscur ; ou b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable."

C'est pourquoi, avant d'aborder la genèse de la règle 25 CBE 1973, et notamment le document CA/127/01, il convient de déterminer le sens de l'expression "demande de brevet européen en instance" à la lumière de la règle générale d'interprétation stipulée à l'article 31 de la Convention de Vienne.

### 3.2 "Demande de brevet européen en instance"

3.2.1 Dans l'ordre juridique interne de la CBE, une demande de brevet européen comporte deux aspects. D'une part, c'est un droit patrimonial (article 71 CBE 1973 s.) émanant du droit de l'inventeur à un brevet européen (article 60(1) CBE 1973) et conférant à son titulaire, entre autres, une protection provisoire au titre de l'article 67 CBE 1973. D'autre part, dans les procédures devant l'OEB, une demande de brevet européen confère en outre des droits de nature procédurale que le demandeur est habilité à exercer (article 60(3) CBE 1973). Le terme "demande de brevet européen" peut donc se rapporter aussi bien aux droits substantiels qu'aux droits procéduraux du demandeur.

3.2.2 In Bezug auf den Begriff "anhängig" ("pending", "en instance") ist festzuhalten, dass dieser im EPÜ nicht einheitlich verwendet wird. Er wird nicht nur in Verbindung mit anhängigen Patentanmeldungen (R. 25 (1) und Art. 175 (2) EPÜ 1973), sondern auch in Verbindung mit vor dem EPA anhängigen Verfahren gebraucht (z. B. R. 13 (3) EPÜ 1973 und Art. 175 (3) EPÜ 1973). Die Bedeutung von "anhängig" ist dabei nicht deckungsgleich. Wenn z. B. ein *Verfahren* nicht mehr vor dem EPA anhängig ist, weil es nach Regel 13 (1) EPÜ 1973 ausgesetzt wurde, ist die *Patentanmeldung* per definitionem trotzdem noch anhängig, denn sie kann nicht zurückgenommen werden, während das Verfahren ausgesetzt ist. Andererseits kann ein *Einspruchsverfahren* vor dem EPA erst nach der Erteilung des Patents anhängig gemacht werden, d. h. wenn die *Patentanmeldung* nicht mehr anhängig ist.

Zu betonen ist, dass sich Regel 25 EPÜ 1973 nicht auf vor dem EPA anhängige Verfahren, sondern auf "anhängige frühere europäische Patentanmeldungen" bezieht. Für die Zwecke der Regel 25 EPÜ 1973 ist es somit irrelevant, ob ein *Verfahren* vor dem EPA anhängig ist oder nicht.

3.2.3 Regel 25 EPÜ 1973, mit der Artikel 76 EPÜ umgesetzt wird, wurde mehrmals geändert. In der durch den Beschluss des Verwaltungsrats vom 10. Juni 1988 eingeführten Fassung enthielt sie erstmals das ausdrückliche Erfordernis einer anhängigen früheren Anmeldung. Diese Fassung hatte folgenden Wortlaut: "Der Anmelder kann bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er gemäß Regel 51 Absatz 4 sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das europäische Patent erteilt werden soll, eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen." Während der durch die Einverständniserklärung bestimmte Stichtag eindeutig eine prozessuale Vorschrift darstellt (G 10/92, ABI. EPA 1994, 633, Nr. 4 der Entscheidungsgründe), ist das Erfordernis, dass eine frühere Patentanmeldung anhängig sein muss, von anderer Natur. Darin kommt nämlich das in Artikel 76 EPÜ 1973 verankerte materielle Recht des Anmelders zum Ausdruck, zu einer früheren Anmeldung eine

3.2.2 Concerning the term 'pending' ('anhängig', 'en instance'), it is to be noted that the EPC does not use this term in a uniform manner. It is not only used in connection with pending patent applications (Rule 25(1) and Article 175(2) EPC 1973), but also in connection with proceedings pending before the EPO (see e.g. Rule 13(3) EPC 1973 and Article 175(3) EPC 1973). The meaning of 'pending' is not the same in these contexts. If e.g. *proceedings* are no longer pending before the EPO because they have been stayed according to Rule 13(1) EPC 1973, the *patent application* remains nevertheless, by definition, pending as it cannot be withdrawn during suspension. On the other hand, opposition *proceedings* before the EPO can only be made pending after grant of the patent, i.e. when the *patent application* is no longer pending.

It is to be emphasised in this connection that Rule 25 EPC 1973 refers to "any pending patent application" rather than to proceedings pending before the EPO. It is thus not relevant for Rule 25 EPC 1973 whether or not *proceedings* are pending before the EPO.

3.2.3 Rule 25 EPC 1973 implementing Article 76 EPC 1973 has been amended several times. In the version according to the decision of the Administrative Council of 10 June 1988 it contained, for the first time, the explicit requirement of a pending earlier application. It read: "Up to the approval of the text, in accordance with Rule 51, paragraph 4, in which the European patent is to be granted, the applicant may file a divisional application on the pending earlier European patent application." Whereas the deadline set by the approval of the text is clearly a procedural provision (G 10/92, OJ EPO 1994, 633, point 4 of the reasons), the requirement of a pending earlier patent application is of a different nature. It rather reflects the applicant's substantive right under Article 76 EPC to file a divisional application on an earlier application if the subject matter of the earlier application is "still present" at the time the divisional application is filed (see G 1/05, OJ EPO 2008, 271, point 11.2 of the reasons).

3.2.2 S'agissant du terme "en instance" ("anhängig", "pending"), il y a lieu de noter que celui-ci n'est pas utilisé de manière uniforme dans la CBE. Il s'applique non seulement aux demandes de brevet en instance (règle 25(1) et article 175(2) CBE 1973), mais aussi aux procédures en instance devant l'OEB (voir par exemple la règle 13(3) CBE 1973 et l'article 175(3) CBE 1973). La signification du terme "en instance" n'est pas la même suivant le contexte. Par exemple, si *une procédure* n'est plus en instance devant l'OEB parce qu'elle a été suspendue en application de la règle 13(1) CBE 1973, la *demande de brevet* n'en demeure pas moins en instance, par définition, puisqu'elle ne saurait être retirée alors que la procédure est suspendue. Par ailleurs, une *procédure* d'opposition devant l'OEB ne peut commencer à être en instance qu'après la délivrance du brevet, c'est-à-dire lorsque la *demande de brevet* n'est plus en instance.

A cet égard, il y a lieu de souligner que la règle 25 CBE 1973 fait référence à "toute demande de brevet encore en instance" plutôt qu'à la procédure en instance devant l'OEB. Dans le contexte de la règle 25 CBE 1973, il importe donc peu de savoir si *une procédure* est ou non en instance devant l'OEB.

3.2.3 La règle 25 CBE 1973 mettant en œuvre l'article 76 CBE 1973 a été modifiée à plusieurs reprises. Dans la version approuvée par le Conseil d'administration dans sa décision du 10 juin 1988, elle mentionnait pour la première fois comme condition explicite l'existence d'une demande antérieure en instance. Cette règle s'énonçait comme suit : "Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance jusqu'au moment où il donne, conformément à la règle 51, paragraphe 4, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen." Si la date butoir que constitue l'approbation du texte a trait incontestablement à la procédure (G 10/92, JO OEB 1994, 633, point 4 des motifs), la condition posée de l'existence d'une demande de brevet antérieure encore en instance est d'une autre nature. Elle reflète plutôt le droit fondamental du demandeur, au titre de l'article 76 CBE 1973, de déposer une

Teilanmeldung einzureichen, wenn der entsprechende Gegenstand bei Einreichung der Teilanmeldung in der früheren Anmeldung "noch enthalten" war (G 1/05, ABl. EPA 2008, 271, Nr. 11.2 der Entscheidungsgründe).

Durch den Beschluss des Verwaltungsrats vom 18. Oktober 2001 wurde der verfahrensrechtliche Stichtag der Einverständniserklärung aus der Regel 25 EPÜ 1973 gestrichen, und in der für den vorliegenden Fall maßgeblichen Fassung der Regel 25 EPÜ 1973 blieb nur das materielle Erfordernis einer anhängigen Anmeldung erhalten.

3.2.4 Aus dem Vorstehenden folgt, dass eine "anhängige (frühere) europäische Patentanmeldung" im speziellen Kontext der Regel 25 EPÜ 1973 eine Patentanmeldung in einem Status ist, in dem die *materiellen Rechte*, die sich nach dem EPÜ daraus ergeben, (noch) *bestehen*. Diese Auslegung deckt sich mit der in J 18/04 vertretenen Ansicht der Juristischen Beschwerdekammer, wonach durch den Begriff "anhängige [...] Patentanmeldung" in Regel 25 EPÜ 1973 keine Frist begründet, sondern vielmehr ein materielle Erfordernis aufgestellt wird (J 18/04, ABl. EPA 2006, 560, Nrn. 7 ff. der Entscheidungsgründe).

3.2.5 Die Anhängigkeit einer früheren europäischen Patentanmeldung bedeutet aber nicht, dass jederzeit eine Teilanmeldung dazu eingereicht werden kann. Unter Umständen ist dies durch verfahrensrechtliche Vorschriften, wie z. B. Regel 13 EPÜ 1973, ausgeschlossen, die als "*lex specialis*" die Einreichung einer Teilanmeldung verhindert, wenn das Verfahren für die anhängige frühere Anmeldung ausgesetzt ist (J 20/05 vom 6. September 2007, Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Ebenso hat Artikel 23 (1) PCT, dem zufolge ein Bestimmungsamt die internationale Anmeldung vor dem Ablauf der nach Artikel 22 PCT maßgeblichen Frist nicht prüfen oder bearbeiten darf, gemäß Artikel 150 (2) EPÜ 1973 Vorrang vor Regel 25 EPÜ 1973 und verhindert somit die Einreichung von Teilanmeldungen zu anhängigen Euro-PCT-Anmeldungen, bevor diese vom EPA in seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt bearbeitet werden. Auch in Regel 36 EPÜ in der derzeit geltenden Fassung werden bestimmte

By the decision of the Administrative Council of 18 October 2001, the procedural deadline of the approval of the text was removed from Rule 25 EPC 1973 and only the substantive requirement of a pending application remained in the version to be applied to the present case.

3.2.4 As follows from the above observations, a 'pending (earlier) European patent application' in the specific context of Rule 25 EPC 1973 is a patent application in a status in which *substantive rights* deriving therefrom under the EPC are (still) *in existence*. This interpretation conforms with the view of the Legal Board of Appeal in decision J 18/04 according to which the term "pending ... patent application" in Rule 25 EPC 1973 does not establish a time limit, but rather a substantive requirement (J 18/04, OJ EPO 2006, 560, points 7 ff. of the reasons).

3.2.5 Clearly, the pending status of an earlier European patent application does not mean that a divisional application relating to it can always be filed. This may be excluded by procedural provisions, such as e.g. Rule 13 EPC 1973, which prevents, as *lex specialis*, the filing of a divisional application, if the proceedings for the pending earlier application are stayed (J 20/05 of 6 September 2007, point 3 of the reasons). Similarly, Article 23(1) PCT, which provides that no designated Office shall process or examine the international application prior to the expiration of the time limit under Article 22 PCT takes precedence, in accordance with Article 150(2) EPC 1973, over Rule 25 EPC 1973 and thus prevents the filing of divisional applications relating to pending Euro-PCT applications before they are processed by the EPO acting as a designated or elected Office. Finally, Rule 36 EPC as presently in force sets certain procedural time limits for filing divisional applications during the examination procedure.

demande divisionnaire relative à une demande antérieure si l'objet de la demande antérieure "figure toujours" dans cette demande à la date de dépôt de la demande divisionnaire (cf. G 1/05, JO OEB 2008, 271, point 11.2 des motifs).

Par décision du Conseil d'administration du 18 octobre 2001, le délai procédural pour l'approbation du texte a été ôté de la règle 25 CBE 1973 et seule la condition de fond qu'une demande soit toujours en instance a été maintenue dans le texte applicable à la présente espèce.

3.2.4 Il résulte des observations ci-dessus qu'une "demande de brevet européen (antérieure) encore en instance", dans le contexte spécifique de la règle 25 CBE 1973, est une demande de brevet se trouvant à un stade auquel les *droits substantiels* qu'elle confère au titre de la CBE *existent* (encore). Cette interprétation rejoint l'avis de la chambre de recours juridique dans sa décision J 18/04, selon laquelle la formule "demande de brevet en instance" figurant à la règle 25 CBE 1973 ne définit pas un délai, mais plutôt une condition de fond (J 18/04, JO OEB 2006, 560, point 7 s. des motifs).

3.2.5 A l'évidence, le fait qu'une demande de brevet européen antérieure soit encore en instance ne veut pas dire qu'une demande divisionnaire relative à cette demande puisse être déposée à tout moment. Cela peut être exclu par des dispositions régissant la procédure telles que la règle 13 CBE 1973 qui empêche, à titre de *lex specialis*, le dépôt d'une demande divisionnaire en cas de suspension de la procédure relative à la demande antérieure encore en instance (J 20/05 du 6 septembre 2007, point 3 des motifs). De même, l'article 23(1) PCT, qui dispose qu'aucun office désigné ne traite ni n'examine la demande internationale avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22 PCT, prime sur la règle 25 CBE 1973 en vertu de l'article 150(2) CBE 1973, empêchant ainsi le dépôt de demandes divisionnaires se rapportant à des demandes euro-PCT encore en instance avant que ces dernières soient traitées par l'OEB agissant en tant qu'office désigné ou élu. Enfin, la règle 36 CBE actuellement en

verfahrensrechtliche Fristen für die Einreichung von Teilanmeldungen während des Prüfungsverfahrens festgesetzt.

#### 4. Bestehen von materiellen Rechten aus europäischen Patentanmeldungen

4.1 Die vorstehende Auslegung des Rechtsbegriffs "anhängige europäische Patentanmeldung" (siehe Nr. 3.2.4) wirft die weitere Frage auf, bis wann materielle Rechte bestehen, die sich aus europäischen Patentanmeldungen ableiten. Zur Beantwortung dieser Frage muss zwischen der Zurückweisung der Anmeldung und der Erteilung eines Patents unterschieden werden.

##### 4.2 Zurückweisung der Anmeldung

4.2.1 Zu den materiellen Rechten des Anmelders gehört der einstweilige Schutz, den ihm die europäische Patentanmeldung nach ihrer Veröffentlichung gemäß Artikel 67 EPÜ 1973 gewährt (siehe vorstehende Nr. 3.2.1). Aus Artikel 67 (4) EPÜ 1973 geht eindeutig hervor, bis wann diese materiellen Rechte aus einer europäischen Patentanmeldung bestehen, wenn kein Patent erteilt wird. So sieht er insbesondere vor, dass die Wirkungen des einstweiligen Schutzes, den die europäische Patentanmeldung gewährt, als von Anfang an nicht eingetreten gelten, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgenommen worden ist, als zurückgenommen gilt oder "rechtskräftig zurückgewiesen" worden ist ("finally refused" auf Englisch und "rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée" auf Französisch).

Materielle Rechte des Anmelders nach Artikel 67 EPÜ 1973 können also auch nach der Zurückweisung der Anmeldung noch bestehen, nämlich so lange, bis die Zurückweisung rechtskräftig ("final", "passée en force de chose jugée") wird. Dritte, die die Erfindung benutzen, bevor die Zurückweisungsentscheidung rechtskräftig ist, laufen Gefahr, auf der Grundlage von Artikel 67 EPÜ 1973 nach nationalem Recht belangt zu werden.

4.2.2 Wie die Juristische Beschwerdekammer in der Vorlageentscheidung J 2/08 unter Nummer 17 ausgeführt hat, "wird zugestimmt, dass die Rechtskraft einer erstinstanzlichen Entscheidung

#### 4. Existence of substantive rights deriving from European patent applications

4.1 The above interpretation of the legal term 'pending European patent application' (point 3.2.4, supra) leads to the further question of until when are substantive rights deriving from European patent applications in existence. For answering this question a distinction has to be made between the refusal of the application and the grant of a patent.

##### 4.2 Refusal of the application

4.2.1 The substantive rights of an applicant include provisional protection, pursuant to Article 67 EPC 1973, conferred by the European patent application after publication (point 3.2.1, supra). Article 67(4) EPC 1973 clearly indicates until when such substantive rights deriving from a European patent application are in existence if a patent is not granted. In particular, it provides that the European patent application shall be deemed never to have had the effects of provisional protection when it has been withdrawn, deemed to be withdrawn or "finally refused" (German version: "rechtskräftig zurückgewiesen" – French version: "rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée").

Substantive rights of the applicant under Article 67 EPC 1973 may therefore continue to exist after refusal of the application until the decision to refuse becomes final (rechtskräftig, passée en force de chose jugée). Third parties using the invention before the decision to refuse has become final incur the risk of becoming liable under national law based on Article 67 EPC 1973.

4.2.2 As the Legal Board of Appeal observed in point 17 of the referral decision J 2/08, it is "accepted that the final (*res iudicata*) character of a first-instance decision (*Rechtskraft*) will only ensue

vigueur fixe certains délais inhérents à la procédure pour le dépôt de demandes divisionnaires pendant la procédure d'examen.

#### 4. Existence de droits substantiels conférés par des demandes de brevet européen

4.1 L'interprétation ci-dessus du terme juridique "demande de brevet européen en instance" (point 3.2.4 ci-dessus) soulève une nouvelle question, qui est de savoir jusqu'à quelle date subsistent les droits substantiels conférés par des demandes de brevet européen. Pour répondre à cette question, il convient de faire une distinction entre le rejet de la demande et la délivrance d'un brevet.

##### 4.2 Rejet de la demande

4.2.1 La protection provisoire conférée au titre de l'article 67 CBE 1973 par la demande de brevet européen après sa publication (point 3.2.1 ci-dessus) relève des droits substantiels du demandeur. L'article 67(4) CBE 1973 indique clairement jusqu'à quelle date ces droits substantiels conférés par une demande de brevet européen existent si le brevet n'est pas délivré. En particulier, il dispose que la demande de brevet européen sera réputée n'avoir jamais eu pour effet de conférer une protection provisoire si cette demande est retirée, réputée retirée ou "rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée" (version allemande : "rechtskräftig zurückgewiesen" – version anglaise : "finally refused").

Les droits substantiels du demandeur au titre de l'article 67 CBE 1973 peuvent dès lors continuer d'exister après le rejet de la demande, jusqu'à ce que la décision de rejet soit passée en force de chose jugée (*rechtskräftig, final*). Les tiers qui utilisent l'invention avant que la décision de rejet soit passée en force de chose jugée risquent de mettre en jeu leur responsabilité en vertu du droit national, conformément à l'article 67 CBE 1973.

4.2.2 Comme l'a fait observer la chambre de recours juridique au point 17 de la décision de saisine J 2/08, il est "admis qu'une décision rendue par une première instance n'a de caractère définitif (*res*

(res judicata) erst mit dem Ablauf der Beschwerdefrist eintritt." Dieses Konzept ist in den Vertragsstaaten tatsächlich fest etabliert. Verwiesen sei z. B. auf § 705 der deutschen Zivilprozessordnung, Artikel 500 der französischen Zivilprozessordnung (Nouveau Code de Procédure Civile, NCPC) und § 411 der österreichischen Zivilprozessordnung bzw. für die Schweiz auf *Vogel/Spühler*, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. Auflage 2006, § 40, Nr. 62. Diese nationalen Vorschriften sehen im Wesentlichen vor, dass Entscheidungen erst dann rechtskräftig werden, wenn die jeweilige Frist für die Einleitung eines ordentlichen Rechtsmittelverfahrens abgelaufen ist. Es besteht kein Grund, im Zusammenhang mit Artikel 67 (4) EPÜ 1973 von diesem allgemein anerkannten Grundsatz abzuweichen (siehe auch *Schennen* in Singer/Stauder, "Europäisches Patentübereinkommen", 5. Auflage 2010, Art. 67, Rdn. 25).

4.2.3 Die oben genannten Rechtsfolgen des Artikels 67 (4) EPÜ 1973 sind von der aufschiebenden Wirkung einer möglichen Beschwerde ebenso unabhängig wie von dem Zeitpunkt, zu dem die Zurückweisungsentscheidung der ersten Instanz im Sinne der Entscheidung G 12/91 (ABI. EPA 1994, 285, Nr. 2 der Entscheidungsgründe) wirksam wird. Artikel 67 (4) EPÜ 1973 legt vielmehr als eigenständige Vorschrift den Zeitpunkt fest, zu dem die durch eine europäische Patentanmeldung gewährten materiellen Rechte und damit auch die Anhängigkeit der Anmeldung enden müssen. Die Rückwirkung einer rechtskräftigen Zurückweisungsentscheidung auf die dem Anmelder gemäß Artikel 67 EPÜ 1973 gewährten Rechte ändert nichts daran, dass die Anmeldung so lange anhängig ist, bis diese Entscheidung Rechtskraft erlangt hat.

4.2.4 Aus dem Vorstehenden folgert die Große Beschwerdekammer, dass nach dem EPÜ eine von der Prüfungsabteilung zurückgewiesene Patentanmeldung, wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist, noch bis zum Ablauf der Beschwerdefrist anhängig im Sinne der Regel 25 EPÜ 1973 ist und am Tag danach nicht mehr anhängig ist. Dasselbe gilt für Regel 36 (1) EPÜ 2000 sowohl in der früheren als auch in der jetzigen Fassung.

upon expiry of the time limit for filing an appeal". This concept is indeed well-established in the Contracting States. Reference is made, for example, to the Code of Civil Procedure of Germany (§ 705, Zivilprozessordnung), of France (Art. 500, Nouveau Code de Procédure Civile) and of Austria (§ 411, Zivilprozessordnung); for Switzerland reference is made to *Vogel/Spühler*, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. Auflage 2006, § 40, No. 62. These national provisions in essence provide that decisions do not become final until the expiry of the respective period for seeking ordinary means of legal redress. There is no reason to deviate from this generally accepted principle in the context of Article 67(4) EPC 1973 (see also *Schennen* in Singer/Stauder, "Europäisches Patentübereinkommen", 5th edition 2010, Article 67, marginal number 25).

4.2.3 The legal consequences of Article 67(4) EPC 1973 referred to above are independent of the suspensive effect of a possible appeal, nor do they depend on the point in time when the decision to refuse of the first instance becomes effective within the meaning of decision G 12/91 (OJ EPO 1994, 285, point 2 of the reasons). Article 67(4) EPC rather is a self-contained provision indicating the point in time at which substantive rights conferred by a European patent application and therefore its pending status must end. The retroactive effect of a final decision to refuse on the rights conferred upon the applicant under Article 67 EPC 1973 does not influence the pending status of the application before such a decision is final.

4.2.4 From the above the Enlarged Board of Appeal concludes that under the EPC a patent application which has been refused by the Examining Division is thereafter still pending within the meaning of Rule 25 EPC 1973 until the expiry of the period for filing an appeal and, on the day after, is no longer pending if no appeal is filed. The same conclusion applies to Rule 36(1) EPC 2000 both in its former and its current version.

*judicata*) qu'à l'expiration du délai prévu pour la formation d'un recours". Cette idée est en effet largement admise dans les Etats contractants, comme l'attestent par exemple les Codes de procédure civile en vigueur en Allemagne (§ 705 Zivilprozessordnung), en France (art. 500 Nouveau Code de Procédure Civile) et en Autriche (§ 411 Zivilprozessordnung). Pour la Suisse, on se réfèrera à *Vogel/Spühler*, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8<sup>e</sup> édition 2006, § 40, n° 62. Ces dispositions nationales prévoient, en substance, que les décisions ne deviennent pas définitives avant l'expiration du délai prévu pour exercer les voies de droit ordinaires. Il n'y a aucune raison de s'écarter de ce principe dans le contexte de l'article 67(4) CBE 1973 (cf. aussi *Schennen* dans Singer/Stauder, "Europäisches Patentübereinkommen", 5<sup>e</sup> édition 2010, Article 67, paragraphe numéroté 25).

4.2.3 Les effets de l'article 67(4) CBE 1973 mentionnés ci-dessus sont indépendants de l'effet suspensif d'un éventuel recours et ne dépendent pas non plus de la date à laquelle la décision de rejet prise par l'organe de première instance ressortit son effet au sens de la décision G 12/91 (JO OEB 1994, 285, point 2 des motifs). L'article 67(4) CBE 1973 est plutôt une disposition autonome indiquant le moment auquel les droits substantiels conférés par une demande de brevet européen et, par là même, son statut de demande en instance, prennent fin. L'effet rétroactif d'une décision de rejet passée en force de chose jugée sur les droits dont le demandeur peut se prévaloir en vertu de l'article 67 CBE 1973 n'a aucune influence sur le fait que la demande reste en instance jusqu'à ce qu'une telle décision passe en force de chose jugée.

4.2.4 La Grande Chambre de recours conclut de ce qui précède que, en vertu de la CBE, une demande de brevet qui a été rejetée par la division d'examen demeure encore en instance, au sens de la règle 25 CBE 1973, jusqu'à l'expiration du délai de recours et que le jour suivant, elle n'est plus en instance si aucun recours n'a été formé. Ceci vaut également pour la règle 36(1) CBE 2000, que ce soit dans sa version antérieure ou dans sa version actuelle.

4.2.5 Die obige Auslegung steht nicht im Widerspruch zu dem vorbereitenden Dokument CA/127/01, das im Hinblick auf die Änderung der Regel 25 EPÜ 1973 durch den Beschluss des Verwaltungsrats vom 18. Oktober 2001 abgefasst worden ist und sowohl von der Beschwerdeführerin als auch von der Präsidentin des EPA angezogen wurde. Unter Nummer 6 wird dort auf die Frage eingegangen, bis wann das "Erteilungsverfahren" anhängig ist. Wie jedoch vorstehend ausgeführt, kann ein anhängiges Verfahren nicht einfach mit einer anhängigen Anmeldung gleichgesetzt werden. Zudem befasst sich das Dokument CA/127/01, wie die Präsidentin richtig bemerkt, hauptsächlich mit der Anhängigkeit von Anmeldungen im Falle einer Patenterteilung. Gleichwohl heißt es dort unter Nummer 6 mit Bezug auf die Zurückweisung: "Das Erteilungsverfahren ist bis zu dem Tag anhängig, [...] an dem die Anmeldung rechtskräftig zurückgewiesen wird [...]." Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass die Verfasser dieses Dokuments dem Begriff "rechtskräftig zurückgewiesen" ("finally refused", "définitivement rejetée") eine andere Bedeutung geben wollten als seine übliche und allgemein anerkannte Bedeutung (siehe Nr. 4.2.2).

4.2.6 Diese Auslegung der Regel 25 (1) EPÜ 1973 entspricht auf jeden Fall dem in CA/127/01 beschriebenen Zweck, nämlich den spätesten Zeitpunkt, bis zu dem noch eine Teilanmeldung eingereicht werden kann, für den Anmelder und für Dritte transparenter zu machen. Gemäß der bestehenden Praxis des EPA in Bezug auf Regel 25 (1) EPÜ 1973 endet die Anhängigkeit einer Anmeldung je nach Sachlage mit der Zustellung der Zurückweisungsentscheidung im schriftlichen Verfahren oder mit der Verkündung der Entscheidung im mündlichen Verfahren. Nach der Auslegung der Großen Beschwerdekammer bleibt die Anmeldung dagegen, wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist, in beiden Fällen bis zum Ablauf der Beschwerdefrist anhängig und ist am Tag danach nicht mehr anhängig. Dieser Zeitpunkt lässt sich ausgehend von der Zustellung der (schriftlichen) erstinstanzlichen Entscheidung stets bestimmen (Art. 108 EPÜ 1973); dadurch dürften

4.2.5 The interpretation given above does not contradict preparatory document CA/127/01 drawn up in view of the amendment of Rule 25 EPC 1973 by the decision of the Administrative Council of 18 October 2001 and referred to by both the appellant and the President of the EPO. Point 6 of this document deals with the question of how long "grant proceedings" are pending. However, as mentioned above, pending proceedings cannot simply be equated with a pending application. Moreover, as the President correctly pointed out, document CA/127/01 mainly deals with the pending status of an application in the case of grant. Nevertheless, concerning refusal, it is stated in point 6 that "grant proceedings are pending (...) until the date that an application is finally refused (...)." There is no reason to assume that the authors of this document intended to give the term 'finally refused' (rechtskräftig zurückgewiesen – définitivement rejetée) any meaning other than its ordinary and generally accepted meaning (cf. point 4.2.2).

4.2.6 In any case, the interpretation of Rule 25(1) EPC 1973 given here complies with the purpose, indicated in document CA/127/01, of making the final date for filing a divisional application more transparent for the applicant and for third parties. According to the existing practice of the EPO under Rule 25(1) EPC 1973, an application ceases to be pending on notification of the decision to refuse in written proceedings or on the pronouncement of the decision in oral proceedings, as the case may be. In contrast, on the interpretation adopted by the Enlarged Board, the application in both cases is pending until the expiry of the period for filing an appeal and is no longer pending on the day after, if no appeal is filed. This can always be determined from the notification of the first-instance (written) decision (Article 108 EPC 1973), a fact which may help to prevent unexpected legal consequences of decisions to refuse and to avoid the need for appeals filed for the sole

4.2.5 L'interprétation donnée ci-dessus n'est pas en contradiction avec le document préparatoire CA/127/01 établi en vue de la modification de la règle 25 CBE 1973 (décision du Conseil d'administration du 18 octobre 2001), et auquel se réfèrent le requérant et la Présidente de l'OEB. Le point 6 de ce document aborde la question de savoir pendant combien de temps les "procédures de délivrance" demeurent en instance. Cependant, comme énoncé supra, une procédure en instance n'est pas exactement la même chose qu'une demande en instance. De plus, comme l'a justement fait remarquer la Présidente, le document CA/127/01 traite principalement du statut de "demande en instance" en cas de délivrance. S'agissant du rejet, il est néanmoins indiqué au point 6 que "la procédure de délivrance est en instance [...] jusqu'à la date à laquelle la demande a été définitivement rejetée [...]". Il n'y a aucune raison de supposer que les auteurs de ce document ont eu l'intention de donner au terme "définitivement rejetée" (rechtskräftig zurückgewiesen – finally refused) un autre sens que le sens courant et généralement admis (cf. point 4.2.2).

4.2.6 Quoi qu'il en soit, cette interprétation de la règle 25(1) CBE 1973 s'accorde avec le but recherché dans le document CA/127/01, à savoir rendre la date limite de dépôt d'une demande divisionnaire plus transparente pour le demandeur et pour les tiers. Selon la pratique actuelle de l'OEB au titre de la règle 25(1) CBE 1973, une demande cesse d'être en instance à la date de signification de la décision de rejet dans le cadre d'une procédure écrite, ou au prononcé de la décision lors d'une procédure orale, selon le cas. Selon l'interprétation de la Grande Chambre de recours, la demande est au contraire en instance, dans les deux cas, jusqu'à l'expiration du délai prévu pour la formation d'un recours, et ne l'est plus le jour suivant, faute de recours formé. Cette date peut toujours être déterminée à partir de la signification de la décision (écrite) de la première instance (Article 108 CBE 1973), ce qui permet d'empêcher que les décisions de rejet aient des effets

sich unerwartete Rechtsfolgen von Zurückweisungsentscheidungen ebenso vermeiden lassen wie Beschwerden, die allein deshalb eingelegt werden, um eine zurückgewiesene Anmeldung "wieder anhängig" zu machen.

#### 4.3 Erteilung eines Patents (*obiter dictum*)

4.3.1 Die Präsidentin des EPA äußerte sich auch zu der Frage, bis wann eine europäische Patentanmeldung im Falle einer Patenterteilung anhängig im Sinne der Regel 25 (1) EPÜ 1973 ist. Sie verwies auf die ständige Praxis des EPA, nach der die Anmeldung ausgehend von Artikel 97 (4) EPÜ 1973 im Zeitraum zwischen dem Erlass des Erteilungsbeschlusses und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung immer noch als vor dem EPA anhängig gilt.

4.3.2 Dieser Standpunkt der Präsidentin steht wohlgekannt nicht im Widerspruch zu der Auslegung der Regel 25 (1) EPÜ 1973 durch die Große Beschwerdekammer, wonach eine europäische Patentanmeldung anhängig ist, solange die *materiellen Rechte*, die sich nach dem EPÜ daraus ergeben, *bestehen* (siehe vorstehende Nr. 3.2.4). Für den Fall der Patenterteilung ist in Artikel 64 (1) EPÜ 1973 verankert, dass von dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung an nicht mehr die Patentanmeldung, sondern das erteilte Patent seinem Inhaber dieselben Rechte gewährt, die ihm ein in einem bestimmten Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde. Artikel 64 (1) EPÜ 1973 steht in Einklang mit Artikel 97 (4) EPÜ 1973, dem zufolge die Entscheidung über die Erteilung erst an dem Tag wirksam wird, an dem der Hinweis auf die Erteilung bekannt gemacht wird. Im Falle eines Erteilungsbeschlusses endet somit die Anhängigkeit der europäischen Patentanmeldung in der Regel am Tag vor der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung, weil sich ab diesem Zeitpunkt die materiellen Rechte nach dem EPÜ nicht mehr aus der Patentanmeldung, sondern aus dem erteilten Patent ableiten.

purpose of making a refused application "pending again".

#### 4.3 Grant of a patent (*obiter dictum*)

4.3.1 The President of the EPO also commented on the question of until when is a European patent application pending within the meaning of Rule 25(1) EPC 1973 in the case of grant. The President referred to the established practice of the EPO according to which, based on Article 97(4) EPC 1973, the application is deemed to be still pending during the period between the decision to grant the patent and the publication of the mention of grant.

4.3.2 It may be noted that the view of the President referred to above is not in contradiction with the Enlarged Board's interpretation of Rule 25(1) EPC 1973 according to which a European patent application is pending as long as *substantive rights* deriving therefrom under the EPC are *in existence* (cf. point 3.2.4, supra). For the case of grant, Article 64(1) EPC 1973 provides that, from the date of publication of the mention of the grant, it is no longer the patent *application* but the granted patent which confers on its proprietor the same rights as would be conferred by a national patent granted in that State. Article 64(1) EPC 1973 is in conformity with Article 97(4) EPC 1973 according to which the decision to grant shall not take effect until the date of publication of the mention of the grant. Thus, in the case of a decision to grant, the pending status of the European patent application normally ceases on the day before the mention of its grant is published since from that point in time substantive rights under the EPC are no longer derived from the patent application, but now derive from the granted patent.

juridiques inattendus et d'éviter que des recours ne soient formés uniquement pour qu'une demande rejetée soit "à nouveau en instance".

#### 4.3 Délivrance d'un brevet (*opinion incidente*)

4.3.1 La Présidente de l'OEB a également formulé des observations sur la question de savoir jusqu'à quelle date une demande de brevet européen demeure en instance au sens de la règle 25(1) CBE 1973, dans le cas où un brevet est délivré. La Présidente a renvoyé à la pratique constante de l'OEB selon laquelle, en vertu de l'article 97(4) CBE 1973, une demande est considérée comme étant toujours en instance pendant la période qui s'écoule entre la décision de délivrance du brevet et la publication de la mention de cette délivrance.

4.3.2 On notera que l'avis de la Présidente ci-dessus n'est pas en contradiction avec l'interprétation donnée par la Grande Chambre de recours de la règle 25(1) CBE 1973, selon laquelle une demande de brevet européen est en instance aussi longtemps que les *droits substantiels* qui en découlent en vertu de la CBE existent (cf. point 3.2.4 ci-dessus). En cas de délivrance, l'article 64(1) CBE 1973 dispose qu'à compter de la date de publication de la mention de la délivrance, ce n'est plus la *demande* de brevet mais le brevet délivré qui confère à son titulaire les mêmes droits que ceux que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat. L'article 64(1) CBE 1973 concorde avec l'article 97(4) CBE 1973, selon lequel la décision relative à la délivrance ne prend effet qu'à compter de la publication de la mention de la délivrance. Ainsi, dans le cas d'une décision de délivrance, la demande de brevet européen est normalement en instance jusqu'au jour précédant la publication de la mention de la délivrance, puisqu'à partir de ce moment-là, les droits substantiels conférés par la CBE n'émanent plus de la demande de brevet, mais du brevet délivré.



4.3.3 Die Präsidentin des EPA ging ferner auf die Frage ein, ob die Einreichung einer Teilanmeldung auch dann zuzulassen wäre, wenn in Bezug auf die Stamm-anmeldung eine (offenkundig) unzulässige Beschwerde eingelegt wird.

Als Konsequenz aus der vorstehenden Auslegung der Regel 25 (1) EPÜ 1973 ergibt sich, dass der späteste Zeitpunkt für die Einreichung einer Teilanmeldung, wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist, entweder der Tag ist, an dem die Beschwerdefrist abläuft, oder der Tag vor der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung, je nachdem, ob eine Zurückweisungsentscheidung oder ein Erteilungsbeschluss ergangen ist. In keinem der beiden Fälle muss eine Beschwerde eingelegt werden, damit die Anmeldung anhängig bleibt.

Die von der Präsidentin angesprochene Frage bezieht sich dagegen auf Teilanmeldungen, die nach diesen Zeitpunkten eingereicht werden, wobei eine (offenkundig) unzulässige Beschwerde eingelegt wird, um die Anhängigkeit darüber hinaus zu erhalten.

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage betrifft jedoch nur den Fall, in dem **keine Beschwerde** eingelegt wird. Diese weitere von der Präsidentin angesprochene Frage fällt somit nicht unter die Vorlageentscheidung und ist in der vorliegenden Entscheidung nicht zu beantworten.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wie folgt beantwortet:**

Eine europäische Patentanmeldung, die durch eine Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen wurde, ist, wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist, noch bis zum Ablauf der Beschwerdefrist anhängig im Sinne der Regel 25 EPÜ 1973 (R. 36 (1) EPÜ).

4.3.3 The President of the EPO further addressed the issue of whether the filing of a divisional application would be allowed irrespective of an (obviously) inadmissible appeal being filed with regard to the parent application.

As a consequence of the interpretation of Rule 25 EPC 1973 set out above, if no appeal has been filed, the deadline for filing a divisional application is either the date of expiry of the time limit for filing a notice of appeal or the day before the date of publication of the mention of the grant, depending respectively on whether a decision to refuse or a decision to grant has been issued. In neither of these situations is the filing of an appeal necessary to ensure pendency of the application.

The further issue addressed by the President however concerns divisional applications filed after the respective deadline for the case where an (obviously) inadmissible appeal has been filed in order to maintain pendency of the application past the deadline.

The point of law referred to the Enlarged Board of Appeal however only concerns the case in which **no appeal** is filed. The further issue addressed by the President is therefore not covered by the referral decision and requires no answer in this decision.

#### Order

**For these reasons, the question of law which was referred to the Enlarged Board of Appeal is answered as follows:**

In the case where no appeal is filed, a European patent application which has been refused by a decision of the Examining Division is thereafter pending within the meaning of Rule 25 EPC 1973 (Rule 36(1) EPC) until the expiry of the time limit for filing a notice of appeal.

4.3.3 La Présidente de l'OEB a en outre abordé la question de savoir si le dépôt d'une demande divisionnaire est admissible même lorsqu'un recours (manifestement) irrecevable a été formé contre la demande antérieure.

Il résulte de l'interprétation de la règle 25 CBE 1973 exposée ci-dessus que, faute de recours, le délai pendant lequel une demande divisionnaire peut être déposée court soit jusqu'à la date d'expiration du délai pour le former soit jusqu'au jour précédant la date de publication de la mention de la délivrance, selon qu'une décision de rejet ou une décision de délivrance aura été rendue. Dans aucune de ces situations il n'est nécessaire de former un recours pour garantir que la demande reste en instance.

Cette dernière question soulevée par la Présidente concerne toutefois les demandes divisionnaires déposées après l'expiration du délai prévu à cet effet, dans les cas où un recours (manifestement) irrecevable a été formé en vue de maintenir en instance la demande après l'expiration du délai.

Or, la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours ne concerne que les cas dans lesquels il n'est **pas formé de recours**. La dernière question traitée par la Présidente ne relevant pas de la décision de saisine, la présente décision n'a pas à y apporter de réponse.

#### Dispositif

**Par ces motifs, la Grande Chambre de recours apporte la réponse suivante à la question de droit qui lui a été soumise :**

Lorsqu'aucun recours n'a été formé, une demande de brevet européen rejetée par décision de la division d'examen demeure en instance au sens de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE) jusqu'à l'expiration du délai de recours.