

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.5.2
vom 12. Mai 2000
T 587/98 – 3.5.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. J. L. Wheeler
Mitglieder: R. G. O'Connell
P. H. Mühlens

Anmelder: Komag Inc.

Stichwort: Anspruch der Teilanmeldung kollidiert mit Anspruch des Stammpatents

**Artikel: 76, 97 (1), 125 EPÜ
Regel: 67 EPÜ**

Schlagwort: "Unabhängiger Anspruch des Stammpatents, der in bezug auf den Hauptanspruch der Teilanmeldung den Umfang eines 'abhängigen' Anspruchs hat – bejaht" – "Keine Grundlage im EPÜ für die Zurückweisung der Teilanmeldung unter diesen Umständen"

Leitsatz

Das EPÜ enthält keine ausdrückliche oder implizite Bestimmung, die das Bestehen eines unabhängigen Anspruchs in einer Teilanmeldung verbietet – sei es explizit oder als fiktiver Anspruch, der sich aus der Unterteilung eines tatsächlichen Anspruchs in fiktive Ansprüche unter Nennung expliziter Alternativen ergibt –, dessen Zusammenhang mit einem unabhängigen Anspruch der Stammanmeldung darin besteht, daß der "Stamm"anspruch alle Merkmale des "Teil"anspruchs in Verbindung mit einem zusätzlichen Merkmal enthält.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 95 100 700.4 zurückzuweisen, die als Teilanmeldung zur europäischen Patentanmeldung Nr. 91 115 600.8, auf die inzwischen das europäische Patent Nr. 0 475 452 erteilt wurde, eingereicht worden war.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß sich der Gegenstand der vorliegenden Teilanmeldung und derjenige des auf die Stammanmeldung erteilten Patents überschneiden, und daß im Überschneidungsbereich der gleiche Gegenstand zweimal

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.5.2
dated 12 May 2000
T 587/98 – 3.5.2
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: W. J. L. Wheeler
Members: R. G. O'Connell
P. H. Mühlens

Applicant: Komag, Inc.

Headword: Divisional claim conflicting with parent

**Article: 76, 97(1), 125 EPC
Rule: 67 EPC**

Keyword: "Independent claim of parent having the scope of a 'dependent' claim in relation to main claim of divisional – yes" – "No basis in EPC for refusing divisional in this situation"

Headnote

There is no express or implicit provision in the EPC which prohibits the presence in a divisional application of an independent claim – explicitly or as a notional claim arrived at by partitioning of an actual claim into notional claims reciting explicit alternatives – which is related to an independent claim in the parent application in such a way that the 'parent' claim includes all the features of the 'divisional' claim combined with an additional feature.

Summary of facts and submissions

I. The appeal contests the decision of the examining division to refuse European patent application No. 95 100 700.4, which was filed as a divisional application to European patent application No. 91 115 600.8 on which European patent No. 0 475 452 has since been granted.

II. The reason given for the refusal was that the subject-matter of the present divisional application and that of the patent granted on the parent application overlapped and that in the overlap region the same subject-matter was claimed twice.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.5.2,
en date du 12 mai 2000
T 587/98 – 3.5.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : W. J. L. Wheeler
Membres : R. G. O'Connell
P. H. Mühlens

Demandeur : Komag, Inc.

Référence : revendication de la demande divisionnaire interférant avec celle de la demande initiale

**Article : 76, 97(1), 125 CBE
Règle : 67 CBE**

Mot-clé : "Revendication indépendante d'une demande initiale ayant la portée d'une revendication "dépendante" par rapport à la revendication principale d'une demande divisionnaire – oui" – "Absence de base dans la CBE fondant le rejet de la demande divisionnaire dans ce cas"

Sommaire

La CBE ne contient pas de disposition formelle ou implicite interdisant la présence, dans une demande divisionnaire, d'une revendication indépendante – formulée soit de manière explicite, soit sous la forme d'une revendication théorique obtenue en divisant une revendication effective en plusieurs revendications théoriques exposant explicitement des solutions de remplacement – liée à une revendication indépendante contenue dans la demande initiale de telle sorte que la revendication "initiale" inclut toutes les caractéristiques de la revendication "divisionnaire" combinées à une caractéristique supplémentaire.

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours est dirigé contre la décision de la division d'examen de rejeter la demande de brevet européen n° 95 100 700.4, déposée en tant que demande divisionnaire de la demande de brevet européen n° 91 115 600.8, qui a donné lieu entre-temps à la délivrance du brevet européen n° 0 475 452.

II. La demande a été rejetée au motif que l'objet de la demande divisionnaire en question et celui du brevet délivré sur la base de la demande initiale se recoupaient et que dans les parties se recoupant, le même objet était revendiqué deux fois. Les reven-

beansprucht wurde. Die am 27. März 1997 eingereichten Ansprüche seien demzufolge aufgrund des Artikels 125 EPÜ nicht gewährbar.

III. Mit der Beschwerde legte die Beschwerdeführerin einen Hauptantrag mit den Ansprüchen 1 bis 7 (die denselben Gegenstand wie die durch die angefochtene Entscheidung zurückgewiesenen Ansprüche hatten) sowie einen Hilfsantrag mit den Ansprüchen 1 bis 7 vor und beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent mit diesen Ansprüchen zu erteilen.

IV. Nach dem Hauptantrag besteht die Anmeldung aus den folgenden Dokumenten:

Beschreibung: Seiten 2–4, 6 und 9–13 wie ursprünglich eingereicht und Seiten 1, 5, 5a, 7 und 8 wie am 27. März 1997 eingereicht;

Ansprüche 1–7 wie auf Seite 2 der am 28. April 1998 eingelegten Beschwerde aufgeführt;

Zeichnungen: Blätter 1/6–6/6 wie ursprünglich eingereicht.

V. Die unabhängigen Ansprüche der vorliegenden Teilanmeldung lauten wie folgt:

"1. Eine Daten-Speichervorrichtung mit einem Substrat (101, 201a, 251) und einer auf dem Substrat ausgebildeten optischen oder magneto-optischen Aufzeichnungsschicht (104, 203, 252), dadurch gekennzeichnet, daß:

eine amorphe oder beinahe amorphe ZrO_2 -Schicht (102, 106, 204, 253), die mehr als etwa 65 % ZrO_2 umfaßt, entweder auf der Aufzeichnungsschicht (102, 106, 204, 253) oder zwischen der Aufzeichnungsschicht (102, 106, 204, 253) und dem Substrat (101, 201a, 251) ausgebildet wird, wobei die Kristallite in der ZrO_2 -Schicht, soweit vorhanden, eine Größe von weniger als oder höchstens etwa 10 Å aufweisen und diese ZrO_2 -Schicht (102, 106, 204, 253) außerdem einen Stabilisator und ein Metalloxid enthält, wobei das Metalloxid im wesentlichen keine Festkörperlöslichkeit in massivem ZrO_2 besitzt und weniger als etwa 30 Gew. % der ZrO_2 -Schicht umfaßt."

"4. Verfahren zur Herstellung einer Daten-Speichervorrichtung mit den Schritten Bilden einer optischen oder magneto-optischen Aufzeichnungsschicht (102, 106, 204, 253) auf einem

Consequently the claims filed on 27 March 1997 were not allowable under Article 125 EPC.

III. On appeal, the appellant filed claims 1 to 7 of a main request (whose subject-matter is identical with that of the claims refused by the decision under appeal) and claims 1 to 7 of an auxiliary request, and requested that the decision under appeal be set aside and that a patent be granted with these claims.

IV. The application according to the main request consists of the following documents:

Description: pages 2 to 4, 6 and 9 to 13 as originally filed, and pages 1, 5, 5a, 7 and 8 as filed on 27 March 1997;

Claims 1 to 7 as recited on page 2 of the appeal filed on 28 April 1998;

Drawings: sheets 1/6 to 6/6 as originally filed.

V. The independent claims of the present divisional application are worded as follows:

"1. A data storage device comprising a substrate (101, 201a, 251) and an optical or magneto-optic recording layer (104, 203, 252) formed on said substrate, said data storage device further characterized by comprising:

an amorphous or near-amorphous ZrO_2 -layer (102, 106, 204, 253) comprising more than about 65% ZrO_2 , said ZrO_2 -layer being formed either above said recording layer (102, 106, 204, 253) or between said recording layer (102, 106, 204, 253) and said substrate (101, 201a, 251) wherein the crystallites in said ZrO_2 -layer, if any, have a size less than or equal to about 10 Å, said ZrO_2 -layer (102, 106, 204, 253) further comprising a stabilizer and a metal oxide, said metal oxide having substantially no solid solubility in bulk ZrO_2 , and its amount being less than about 30% of said ZrO_2 -layer."

"4. A method for manufacturing a data storage device comprising the steps of forming an optical or magneto-optic recording layer (102, 106, 204, 253) on a substrate

dications déposées le 27 mars 1997 n'étaient donc pas admissibles en vertu de l'article 125 CBE.

III. Dans son recours, le requérant a déposé à titre de requête principale les revendications 1 à 7 (dont l'objet est identique à celui des revendications rejetées par la décision faisant l'objet du recours) et à titre de requête subsidiaire les revendications 1 à 7, en demandant l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet sur la base de ces revendications.

IV. La demande correspondant à la requête principale se compose des documents suivants :

Description : pages 2 à 4, 6 et 9 à 13 telles que déposées initialement, et pages 1, 5, 5a, 7 et 8 telles que déposées le 27 mars 1997 ;

Les revendications 1 à 7 telles qu'énumérées à la page 2 du recours formé le 28 avril 1998 ;

Dessins : feuilles 1/6 à 6/6 telles que déposées initialement.

V. Les revendications indépendantes de la demande divisionnaire en cause sont rédigées comme suit :

"1. Dispositif de stockage de données, comprenant un substrat (101, 201a, 251) et une couche d'enregistrement optique ou magnéto-optique (104, 203, 252), formée sur ledit substrat, ledit dispositif de stockage de données étant en outre caractérisé en ce qu'il comprend :

une couche de ZrO_2 amorphe ou quasi amorphe (102, 106, 204, 253) comprenant plus de 65% environ de ZrO_2 , ladite couche de ZrO_2 étant formée soit sur ladite couche d'enregistrement (102, 106, 204, 253), soit entre ladite couche d'enregistrement (102, 106, 204, 253) et ledit substrat (101, 201a, 251), les éventuels cristallites dans ladite couche de ZrO_2 ayant une granulométrie inférieure ou égale à 10 Å, ladite couche de ZrO_2 (102, 106, 204, 253) comprenant en outre un stabilisant et un oxyde métallique, ledit oxyde métallique n'ayant pour ainsi dire aucune solubilité à l'état solide dans le ZrO_2 en vrac, et sa quantité représentant moins de 30% environ de ladite couche de ZrO_2 ."

"4. Procédé pour fabriquer un dispositif de stockage de données, qui comprend les étapes consistant à former une couche d'enregistrement optique ou magnéto-optique (102,

Substrat (101, 201a, 251), dadurch gekennzeichnet, daß:

eine amorphe oder beinahe amorphe ZrO_2 -Schicht (102, 106, 204, 253), die mehr als etwa 65 % ZrO_2 umfaßt, entweder auf der Aufzeichnungsschicht (102, 106, 204, 253) oder zwischen der Aufzeichnungsschicht (102, 106, 204, 253) und dem genannten Substrat (101, 201a, 251) ausgebildet wird, wobei die Kristallite in der ZrO_2 -Schicht, soweit vorhanden, eine Größe von weniger als oder höchstens etwa 10 Å aufweisen und diese ZrO_2 -Schicht (102, 106, 204, 253) außerdem einen Stabilisator und ein Metalloxid enthält, wobei das Metalloxid im wesentlichen keine Festkörperlöslichkeit in massivem ZrO_2 besitzt und weniger als etwa 30 Gew. % der genannten ZrO_2 -Schicht umfaßt."

VI. Die unabhängigen Ansprüche des auf die Stammanmeldung erteilten Patents lauten wie folgt:

"1. Anordnung zur Verwendung als Daten-Speichervorrichtung mit einem Substrat (101), einer auf dem Substrat ausgebildeten ersten dielektrischen Schicht (102, 106), einer auf der ersten dielektrischen Schicht ausgebildeten magneto-optischen Schicht (104), und einer auf der magneto-optischen Schicht (104) ausgebildeten zweiten dielektrischen Schicht (102, 106), dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine der ersten oder zweiten dielektrischen Schichten amorph oder beinahe amorph ist und mehr als etwa 65 % ZrO_2 umfaßt, wobei die ZrO_2 -Kristallite, soweit vorhanden, eine Größe von weniger als oder höchstens 10 Å aufweisen, und einen Stabilisator und ein Metalloxid mit im wesentlichen keiner Festkörper-Löslichkeit in massivem ZrO_2 enthält, wobei das Metalloxid weniger als etwa 30 Gew. % der zumindest einen Schicht umfaßt."

"11. Verfahren zur Herstellung einer Daten-Speichervorrichtung mit den Schritten Anlagern einer ersten dielektrischen Schicht (102, 106) auf einem Substrat (101), Bilden einer magneto-optischen Schicht (104), und Bilden einer zweiten dielektrischen Schicht, (102, 106) auf der magneto-optischen Schicht, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine der ersten und der zweiten dielektrischen Schichten amorph oder beinahe amorph ist und mehr als etwa 65 % ZrO_2 umfaßt, wobei die ZrO_2 -Kristallite, soweit vorhanden, eine Größe von weniger als oder höch-

(101, 201a, 251), said method further characterized by comprising:

forming an amorphous or near-amorphous ZrO_2 -layer (102, 106, 204, 253) comprising more than about 65% ZrO_2 either above said recording layer (102, 106, 204, 253) or between said recording layer (102, 106, 204, 253) and said substrate (101, 201a, 251), wherein the crystallites in said ZrO_2 -layer, if any, have a size less than or equal to about 10 Å, said ZrO_2 -layer (102, 106, 204, 253) further comprising a stabilizer and a metal oxide, said metal oxide having substantially no solid solubility in bulk ZrO_2 , and its amount being less than about 30% of said ZrO_2 -layer."

VI. The independent claims of the patent granted on the parent application are worded as follows:

"1. A structure for use as data storage device comprising a substrate (101), a first dielectric layer (102, 106) formed on said substrate, and a magneto-optic layer (104) formed on said first dielectric layer, and a second dielectric layer (102, 106) formed on said magneto-optic layer (104), characterised in that at least one of said first and second dielectric layers is amorphous or near-amorphous and comprises more than about 65% ZrO_2 , wherein the ZrO_2 crystallites, if any, have a size less than or equal to about 10 Å, a stabilizer and a metal oxide having substantially no solid solubility in bulk ZrO_2 , said metal oxide comprising less than about 30% by weight of said at least one layer."

"11. A method for forming a data storage device comprising the steps of depositing a first dielectric layer (102, 106) on a substrate (101), forming a magneto-optic layer (104) on said first dielectric layer, and forming a second dielectric layer (102, 106) on said magneto-optic layer, characterised in that at least one of said first and second dielectric layers is amorphous or near-amorphous and comprises more than about 65% ZrO_2 , wherein the ZrO_2 crystallites, if any, have a size less than or equal to about 10 Å a stabilizer and a metal oxide having substantially no solid

106, 204, 253) sur un substrat (101, 201a, 251), ledit procédé étant en outre caractérisé en ce qu'il comprend :

les étapes consistant à former une couche de ZrO_2 amorphe ou quasi amorphe (102, 106, 204, 253) comprenant plus de 65% environ de ZrO_2 soit sur ladite couche d'enregistrement (102, 106, 204, 253), soit entre ladite couche d'enregistrement (102, 106, 204, 253) et ledit substrat (101, 201a, 251), les éventuels cristallites dans ladite couche de ZrO_2 ayant une granulométrie inférieure ou égale à environ 10 Å, ladite couche de ZrO_2 (102, 106, 204, 253) comprenant en outre un stabilisant et un oxyde métallique, ledit oxyde métallique n'ayant pour ainsi dire aucune solubilité à l'état solide dans le ZrO_2 en vrac, et sa quantité représentant moins de 30% environ de ladite couche de ZrO_2 ."

VI. Les revendications indépendantes du brevet délivré sur la base de la demande initiale sont rédigées comme suit :

"1. Structure destinée à être utilisée comme dispositif de stockage de données, comprenant un substrat (101), une première couche diélectrique (102, 106), formée sur ledit substrat, une couche magnéto-optique (104) formée sur ladite première couche diélectrique et une deuxième couche diélectrique (102, 106) formée sur ladite couche magnéto-optique (104), caractérisée en ce qu'au moins l'une desdites première et deuxième couches diélectriques est amorphe ou quasi amorphe et comprend plus d'environ 65% de ZrO_2 , les éventuels cristallites de ZrO_2 ayant une granulométrie inférieure ou égale à 10 Å, un stabilisant et un oxyde métallique n'ayant pour ainsi dire aucune solubilité à l'état solide dans le ZrO_2 en vrac, ledit oxyde métallique représentant moins d'environ 30% en poids de ladite au moins une couche."

"11. Procédé pour former un dispositif de stockage de données, qui comprend les étapes consistant à déposer une première couche diélectrique (102, 106) sur un substrat (101), à former une couche magnéto-optique (104) sur ladite première couche diélectrique et à former une deuxième couche diélectrique (102, 106) sur ladite couche magnéto-optique, caractérisé en ce qu'au moins l'une desdites première et deuxième couches diélectriques est amorphe ou quasi amorphe et comprend plus d'environ 65% de ZrO_2 , les éventuelles cristallites de ZrO_2 ayant une

stens 10 Å aufweisen, und einen Stabilisator und ein Metalloxid mit im wesentlichen keiner Festkörper-Löslichkeit in massivem ZrO₂ enthält, wobei das Metalloxid weniger als etwa 30 Gew. % der zumindest einen Schicht umfaßt."

VII. Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Zurückweisung sei allein damit begründet worden, daß es ein allgemeiner Grundsatz des Verfahrensrechts sei, ein und demselben Anmelder für ein und dieselbe Erfindung nicht zwei Patente zu erteilen. Jedoch enthalte das EPÜ keine Bestimmung zur Verhinderung von Doppelpatentierungen. In den Richtlinien werde ohne entsprechenden Nachweis schlicht behauptet, daß das Verbot der Doppelpatentierung ein anerkannter Rechtsgrundsatz in den meisten Patentsystemen sei; ebenso fehle der Nachweis, daß dieser Grundsatz in das EPÜ Eingang gefunden habe. Auf jeden Fall hätten die Ansprüche der vorliegenden Teilanmeldung nicht denselben Umfang wie die des Stammpatents. In den Ansprüchen des Stammpatents werde eine Sandwich-Struktur aus drei auf dem Substrat ausgebildeten Schichten beansprucht, wobei die Aufzeichnungsschicht eine magneto-optische Schicht sein müsse. In den Ansprüchen der Teilanmeldung dagegen würden nur zwei auf dem Substrat ausgebildete Schichten beansprucht, und die Aufzeichnungsschicht könne entweder eine optische oder eine magneto-optische Schicht sein. Die Ansprüche der Teilanmeldung seien breiter als die Ansprüche des auf die Stammanmeldung erteilten Patents und richteten sich demnach nicht auf dieselbe Erfindung. Das angebliche Verbot der Doppelpatentierung gemäß den Richtlinien C-IV 6.4 und C-VI 9.6 sei deshalb nicht auf den vorliegenden Fall anwendbar.

Entscheidungsgründe

1. *Die Beschwerde ist zulässig.*

2. *Vergleich der unabhängigen Ansprüche des Stammpatents und der Teilanmeldung*

2.1 Es reicht für die Entscheidung über diese Beschwerde aus, die jeweiligen unabhängigen Vorrichtungsansprüche des Stammpatents und der Teilanmeldung zu betrachten, da die daraus gezogene Schlussfolgerung auch für die unabhängigen Verfahrensansprüche gilt. In Anspruch 1 des Stammpatents wird zusätzlich zum Substrat u. a. eine

solubility in bulk ZrO₂, said metal oxide comprising less than about 30% by weight of said at least one layer."

VII. The appellant's arguments may be summarised as follows:

The refusal was based on the sole argument that it was a general procedural principle that two patents should not be granted to the same applicant for the same invention. However, the EPC did not include any provision to prevent double-patenting. The guidelines simply alleged without proof that a ban on double-patenting was an accepted legal principle in most patent systems and they did not show that this principle had been incorporated into the EPC. In any case, the claims of the present divisional application were not of identical scope with those of the parent patent. The claims of the parent patent required a sandwich structure of three layers on the substrate in which the recording layer had to be a magneto-optic layer whereas the claims of the divisional required only two layers on the substrate and the recording layer could be an optical or a magneto-optic recording layer. The claims of the divisional application were broader than the claims of the patent granted on the parent and therefore were not for the same invention. Accordingly the alleged "ban on double-patenting" as set forth in the guidelines C-IV, 6.4 and C-VI, 9.6 did not apply in the present case.

Reasons for the decision

1. *The appeal is admissible.*

2. *Comparison of the independent claims of the parent and divisional application*

2.1 Consideration of the respective independent device claims in parent and divisional will suffice to decide this appeal, since the conclusion reached also applies to the independent method claims. Claim 1 of the parent specifies, inter alia, a structure comprising three layers in addition to the substrate: namely a first dielectric layer formed on said substrate, a

granulométrie inférieure ou égale à environ 10 Å, un stabilisant et un oxyde métallique n'ayant pour ainsi dire aucune solubilité à l'état solide dans le ZrO₂ en vrac, ledit oxyde métallique représentant moins d'environ 30% en poids de ladite au moins une couche."

VII. Les arguments du requérant peuvent se résumer comme suit :

Le rejet est basé sur le seul argument selon lequel un principe général de procédure veut qu'il ne soit pas délivré deux brevets au même demandeur pour la même invention. La CBE ne contient toutefois aucune disposition empêchant une double délivrance. Les directives font simplement valoir, sans élément à l'appui, que l'interdiction d'une double délivrance est un principe juridique admis dans la plupart des systèmes de brevets, et ne démontrent pas que ce principe a été intégré dans la CBE. En tout état de cause, les revendications contenues dans la présente demande divisionnaire n'ont pas une portée identique à celles du brevet initial. Les revendications de ce dernier requièrent une structure sandwich, composée de trois couches sur le substrat, dans laquelle la couche d'enregistrement doit être une couche magnéto-optique, tandis que les revendications de la demande divisionnaire ne requièrent que deux couches sur le substrat, la couche d'enregistrement pouvant être une couche d'enregistrement optique ou magnéto-optique. Les revendications de la demande divisionnaire ont une portée plus large que celles du brevet délivré sur la base de la demande initiale et ne concernent donc pas la même invention. Par conséquent, la prétendue "interdiction d'une double délivrance" telle qu'exposée dans les directives, C-IV 6.4 et C-VI 9.6, ne s'applique pas dans la présente espèce.

Motifs de la décision

1. *Le recours est recevable.*

2. *Comparaison des revendications indépendantes de la demande initiale et de la demande divisionnaire*

2.1 Pour statuer sur le présent recours, il suffit d'examiner les revendications de dispositif indépendantes de la demande initiale et celles correspondantes de la demande divisionnaire, car les conclusions qui en résultent s'appliquent aussi aux revendications indépendantes relatives au procédé. La revendication 1 de la demande initiale mentionne

dreischichtige Struktur angeführt, bestehend aus einer auf dem Substrat ausgebildeten ersten dielektrischen Schicht, einer auf dieser ersten dielektrischen Schicht ausgebildeten magneto-optischen (Aufzeichnungsschicht) und einer zweiten auf dieser magneto-optischen Schicht ausgebildeten dielektrischen Schicht. Es müssen alle drei Schichten vorhanden sein. Diese Struktur läßt sich mit $SDA_{mo}D$ wiedergeben.

2.2 Anspruch 1 der Teilanmeldung nennt außer dem Substrat (mindestens) zwei Schichten, nämlich eine Aufzeichnungsschicht, die entweder eine optische oder eine magneto-optische Schicht sein kann, und eine dielektrische Schicht, die entweder auf der Aufzeichnungsschicht oder zwischen dieser und dem Substrat ausgebildet sein kann. Verwendet man den Booleschen Operator 'xor', um die sich explizit gegenseitig ausschließenden Alternativen voneinander abzugrenzen, so läßt sich die Struktur mit $SDA_{mo} \text{ xor } SDA_o \text{ xor } SA_{mo}D \text{ xor } SA_oD$ abbilden.

2.3 Bezeichnet man die erste der oben genannten Alternativen mit 'A' und die in Anspruch 1 des Stammpatents enthaltene zweite dielektrische Schicht mit 'B', so läßt sich die entsprechende Beziehung zwischen den Ansprüchen so ausdrücken, daß das Stammpatent AB (A mit B) beansprucht, während die Teilanmeldung A beansprucht (implizit mit oder ohne B).

2.4 Zwar gab es über die oben angeführten Sachverhalte als solche keine Meinungsverschiedenheit, doch war die Beschwerdeführerin mit der von der Prüfungsabteilung vorgenommenen Einordnung des Sachzusammenhangs zwischen Stammpatent und Teilanmeldung und den daraus abgeleiteten rechtlichen Konsequenzen nicht einverstanden. Die Prüfungsabteilung war nämlich der Auffassung, die in Anspruch 1 des Stammpatents explizit beanspruchte Erfindung (der Gegenstand) AB werde implizit in Anspruch 1 der Teilanmeldung erneut beansprucht, da dieser Anspruch auf A mit oder ohne B gerichtet sei. Folgt man dieser Sichtweise, so käme die Erteilung eines Patents auf die Teilanmeldung der Erteilung eines zweiten Patents auf ein und dieselbe Erfindung gleich.

3. Rechtsgrundlage der strittigen Entscheidung

3.1 So wie die Prüfungsabteilung den Sachverhalt einschätzte, sah sie sich aufgrund ihrer Auslegung der Richtlinien für die Prüfung im EPA gezwungen, die Anmeldung zurück-

magneto-optic (recording) layer formed on said first dielectric layer and a second dielectric layer formed on said magneto-optic layer. All three layers must be present. This structure may be represented as $SDR_{mo}D$.

2.2 Claim 1 of the divisional application specifies (at least) two layers in addition to the substrate: namely a recording layer which may be an optical or a magneto-optic layer, and a dielectric layer which may be formed either on the recording layer or between it and the substrate. Using the boolean connective 'xor' to set out the explicit mutually exclusive alternatives, this structure may be represented as $SDR_{mo} \text{ xor } SDR_o \text{ xor } SR_{mo}D \text{ xor } SR_oD$.

2.3 Denoting the first of the above alternatives as 'A' and the second dielectric layer feature D in claim 1 of the parent as 'B', the relevant relationship between the claims may be expressed as the fact that the parent claims AB (A with B) while the divisional claims A (implicitly with or without B).

2.4 There is no disagreement about the above facts as such but the appellant disagrees with the examining division's categorisation of this factual relationship between parent and divisional and the legal consequences inferred therefrom. In effect the examining division regarded the invention (subject-matter) AB claimed explicitly in claim 1 of the parent as claimed again implicitly in claim 1 of the divisional since the latter claim to A was a claim to A with or without B. Hence, on this view, granting the divisional would amount to granting a second patent for the same invention.

3. Legal basis of the decision under appeal

3.1 Given its view of the facts the examining division felt obliged to refuse the application on its interpretation of the Guidelines for examination at the EPO and felt empowered

notamment une structure comprenant trois couches en plus du substrat, à savoir une première couche diélectrique formée sur ledit substrat, une couche (d'enregistrement) magnéto-optique formée sur ladite première couche diélectrique et une deuxième couche diélectrique formée sur ladite couche magnéto-optique. Les trois couches doivent être présentes. Cette structure peut être représentée par $SDR_{mo}D$.

2.2 La revendication 1 de la demande divisionnaire mentionne (au moins) deux couches en plus du substrat, à savoir une couche d'enregistrement, qui peut être une couche optique ou une couche magnéto-optique, et une couche diélectrique qui peut être formée soit sur la couche d'enregistrement, soit entre elle et le substrat. Si l'on utilise l'opérateur booléen 'xor' pour exposer les solutions de remplacement explicites qui s'excluent mutuellement, cette structure peut être représentée par $SDR_{mo} \text{ xor } SDR_o \text{ xor } SR_{mo}D \text{ xor } SR_oD$.

2.3 Si l'on désigne par 'A' la première des solutions ci-dessus et par 'B' la caractéristique D relative à la deuxième couche diélectrique dans la revendication 1 de la demande initiale, le rapport pertinent entre les revendications peut s'exprimer par le fait que la demande initiale revendique AB (A avec B), tandis que la demande divisionnaire revendique A (implicitement avec ou sans B).

2.4 Les faits susmentionnés ne sont pas contestés en soi par le requérant, mais celui-ci n'est pas d'accord avec la façon dont la division d'examen qualifie le lien factuel entre la demande initiale et la demande divisionnaire et avec les conséquences juridiques qui en découlent. En fait, la division d'examen a considéré l'invention (objet) AB revendiquée explicitement dans la revendication 1 de la demande initiale comme étant de nouveau revendiquée implicitement dans la revendication 1 de la demande divisionnaire, puisque cette dernière revendication relative à A était une revendication portant sur A avec ou sans B. De ce point de vue, délivrer un brevet pour la demande divisionnaire reviendrait donc à délivrer un second brevet pour la même invention.

3. Base juridique de la décision contestée

3.1 Considérant les faits, la division d'examen a estimé qu'elle devait rejeter la demande eu égard à son interprétation des directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB et qu'elle

zuweisen, und hielt sich hierzu gemäß Artikel 97 (1) EPÜ aufgrund ihrer Auslegung von Artikel 125 EPÜ für berechtigt.

3.2 Die betreffenden Textstellen der Richtlinien lauten wie folgt:

C-IV, 6.4: "Im Übereinkommen wird nicht eigens auf den Fall gleichzeitiger europäischer Patentanmeldungen gleichen wirksamen Datums eingegangen. **Es ist jedoch ein anerkanntes Prinzip in den meisten Patent-systemen, daß ein und demselben Anmelder für eine Erfindung nicht zwei Patente erteilt werden** (Hervorhebung durch die Kammer). Ein Anmelder kann zwar zwei Anmeldungen mit derselben Beschreibung prüfen lassen, wenn die Patentansprüche einen völlig unterschiedlichen Umfang haben und auf verschiedene Erfindungen gerichtet sind. In dem seltenen Fall, in dem ... [es] zwei oder mehrere europäische Anmeldungen des gleichen Anmelders [gibt] ... und die Patentansprüche dieser Anmeldungen denselben Prioritätstag haben und dieselbe Erfindung betreffen (wobei die Patentansprüche in der in VI, 9.6 dargelegten Weise kollidieren), ist dem Anmelder jedoch mitzuteilen, daß er entweder eine Anmeldung oder mehrere Anmeldungen so ändern muß, daß sie nicht länger die gleiche Erfindung beanspruchen, oder unter diesen Anmeldungen eine auswählen muß, die im Hinblick auf die Patenterteilung bearbeitet werden soll."

C-VI, 9.6: "In der Stammanmeldung und den Teilanmeldungen darf nicht der gleiche Gegenstand beansprucht werden (siehe IV, 6.4). Dies bedeutet nicht nur, daß sie keine Patentansprüche von im wesentlichen gleichem Umfang enthalten dürfen, sondern auch, daß in einer Anmeldung nicht der Gegenstand beansprucht werden darf, auf den in der anderen Anmeldung – auch wenn dies mit anderen Worten geschieht – Patentansprüche gerichtet sind. Der Unterschied zwischen den Gegenständen der Anmeldungen muß deutlich erkennbar sein. In der Regel kann jedoch in der einen Anmeldung deren eigener Gegenstand in Verbindung mit demjenigen der anderen Anmeldung beansprucht werden. Mit anderen Worten: Wenn die Stammanmeldung und die Teilanmeldung jeweils einen eigenen, vom anderen verschiedenen Bestandteil A bzw. B beanspruchen, die in Verbindung miteinander funktionieren, kann eine der beiden Anmeldungen auch einen Patentanspruch für A plus B enthalten."

3.3 Obwohl der am Ende der oben zitierten Textstelle angeführte Fall nicht genau mit dem dieser

to do so pursuant to Article 97(1) EPC on its interpretation of Article 125 EPC.

3.2 The relevant passages of the guidelines read as follows:

C-IV, 6.4: "The Convention does not deal explicitly with the case of copending European applications of the same effective date. However, **it is an accepted principle in most patent systems that two patents shall not be granted to the same applicant for one invention** (board's emphasis). It is permissible to allow an applicant to proceed with two applications having the same description where the claims are quite distinct in scope and directed to different inventions. However, in the rare case in which there are two or more European applications from the same applicant ... and the claims of those applications have the same priority date and relate to the same invention (the claims conflicting in the manner explained in VI, 9.6), the applicant should be told that he must either amend one or more of the applications in such a manner that they no longer claim the same invention, or choose which one of those applications he wishes to proceed to grant."

C-VI, 9.6: "The parent and divisional applications may not claim the same subject-matter (see IV, 6.4). This means not only that they must not contain claims of substantially identical scope, but also that one application must not claim the subject-matter claimed in the other, even in different words. The difference between the claimed subject-matter of the two applications must be clearly distinguishable. As a general rule, however, one application may claim its own subject-matter in combination with that of the other application. In other words, if the parent and divisional applications claim separate and distinct elements A and B respectively which function in combination, one of the two applications may also include a claim for A plus B."

3.3 Although it is noted that the case referred to at the end of the above quoted passage is not strictly the

avait compétence pour agir ainsi, en vertu de l'article 97(1) CBE et compte tenu de la façon dont elle interprétait l'article 125 CBE.

3.2 Les passages pertinents des directives sont les suivants :

C-IV, 6.4 : "La Convention ne traite pas de façon explicite du cas des demandes de brevet européen simultanément en cours d'instruction et ayant la même date effective. Cependant, **un principe accepté dans la plupart des régimes de brevets veut qu'il ne soit pas délivré deux brevets au même demandeur pour une invention** (c'est la Chambre qui souligne). Il est permis à un demandeur de présenter deux demandes dont la description est identique, lorsque les revendications ont une portée tout à fait dissemblable et se rapportent à des inventions différentes ; cependant, dans les cas extrêmement rares où il y aurait au moins deux demandes de brevet européen émanant du même demandeur ... et où les revendications auraient la même date de priorité et se rapporteraient à la même invention (dans les conditions explicitées au VI, 9.6), le demandeur sera prié soit de modifier l'une des demandes ou les deux, de sorte que leur objet ne se rapporte plus à la même invention, soit de choisir celle de ses autres demandes qu'il veut maintenir."

C-VI, 9.6 : "Les demandes initiale et divisionnaire ne doivent pas revendiquer le même objet (cf. IV, 6.4). Cela signifie non seulement qu'elles ne doivent pas comporter de revendications ayant une portée sensiblement identique mais aussi qu'une demande ne doit pas revendiquer l'objet déjà revendiqué dans l'autre, même dans des termes différents. La différence entre les objets revendiqués dans ces deux demandes doit être clairement perceptible. En règle générale, cependant, l'objet propre à une demande peut être revendiqué en combinaison avec celui de l'autre demande. En d'autres termes, si la demande initiale et la demande divisionnaire revendiquent respectivement des objets distincts A et B fonctionnant en combinaison, l'une des deux demandes peut également contenir une revendication portant sur A combiné avec B."

3.3 Même si elle a noté que le cas mentionné à la fin du passage précité n'est pas strictement le même que

Beschwerde zugrunde liegenden identisch ist, bei der B (s. Nr. 2.3) kein eigener, vom anderen verschiedener Bestandteil ist, sondern das Merkmal "zweite dielektrische Schicht" verkörpert, das wohl nicht für sich alleine beansprucht werden dürfte, stimmt die Kammer mit der Beschwerdeführerin darin überein, daß die Ansprüche im vorliegenden Fall keine im Sinne der Richtlinien miteinander "kollidierenden" Ansprüche sind. Daher muß die Frage, ob es im Recht und in der Praxis der Vertragsstaaten eine Rechtsgrundlage für das in den Richtlinien ausgesprochene Verbot "kollidierender" Ansprüche gibt, nicht im Rahmen dieser Beschwerde entschieden werden. Wohl aber ist zu entscheiden, ob es für die Zurückweisung aufgrund des hier vorliegenden Sachverhalts eine Rechtsgrundlage gibt, d. h. ob ein Erfordernis des EPÜ nicht erfüllt ist (s. Artikel 97 (1) EPÜ).

3.4 Tatsächlich kommen Ansprüche auf A und AB in aufeinanderfolgenden Anmeldungen typischerweise dann vor, wenn eine Erfindung später durch Hinzufügung eines Merkmals B weiterentwickelt wird. Wurde die frühere Anmeldung vorveröffentlicht (Bezug auf Artikel 54 (2) EPÜ) und stellt AB eine erfinderische Kombination dar, so ist die Erteilung zweier Patente an denselben Inhaber nicht zu beanstanden, obwohl bei unrechtmäßiger Verwendung der modifizierten Version von A, nämlich AB, zwei Patente verletzt werden (double jeopardy). Wurde die frühere Anmeldung nicht vorveröffentlicht (Bezug auf Artikel 54 (3) EPÜ), so kann ein Patent auf AB erteilt werden, selbst wenn es sich um eine naheliegende Variante von A handelt. Angesichts der Tatsache, daß diese Art "Überschneidung" in den vorgenannten Fällen nicht durch das EPÜ verwehrt wird, ist es der Kammer nicht einsichtig, warum sie zwischen Teil- und Stammammeldungen untersagt sein sollte. Man könnte zwar der Auffassung sein, daß ein solches Verbot wünschenswert ist, um die starke Zunahme von Patenten auf naheliegende Varianten zu verhindern, doch erscheint es ungerecht, in diesem Punkt zwischen gleichzeitigen Anmeldungen, bei denen ein Bezug auf Artikel 54 (3) EPÜ besteht, einerseits und Teilanmeldungen andererseits zu unterscheiden. Vor allem bedarf ein solches Verbot einer Rechtsgrundlage.

3.5 Die Prüfungsabteilung hat offenbar den Verweis in den Richtlinien auf "ein anerkanntes Prinzip in den meisten Patentsystemen" so interpretiert, daß die Bestimmungen des

same as that in the present appeal, where B (cf point 2.3 above) is not a separate and distinct element but a second dielectric layer feature which is not susceptible of being claimed on its own, the board agrees with the appellant's contention that the claims in the present case are not "conflicting" claims in the sense of the guidelines. Hence the question whether there is any legal basis to be found in the law and practice of the contracting states for the prohibition of "conflicting" claims expressed in the guidelines does not fall to be decided in this appeal. It is however necessary to decide the particular question whether there is a legal basis for refusal on the facts of the present case, ie whether there is a requirement of the EPC which is not met (cf Article 97(1) EPC).

3.4 In fact claims to A and AB in successive applications are typical of the situation prevailing when an invention is subsequently further developed by addition of a feature B. Where the earlier application is pre-published (Article 54(2) EPC relationship) and AB represents an inventive combination, the granting of two patents to the same proprietor is regarded as unexceptionable despite the fact that an unlicensed user of the modified version of A, viz AB, will infringe two patents (double jeopardy). If the earlier application is not pre-published (Article 54(3) EPC relationship) a patent can be granted for AB even if it is an obvious variant of A. Given that this kind of "overlap" is not prohibited under the EPC in the situations outlined immediately above, it is not apparent to the board why it should be prohibited between divisional and parent applications. It may perhaps be thought that such a prohibition is desirable to prevent the proliferation of patents for obvious variants, but it would appear invidious to make a distinction between copending applications in an Article 54(3) EPC relationship and divisional applications in this respect. Above all such a prohibition would require a legal basis.

3.5 The examining division appears to have assumed that the reference in the guidelines to "an accepted principle in most patent systems" meant that the provisions of Article 125 EPC

dans le présent recours, où B (cf. point 2.3 supra) n'est pas un élément séparé ni distinct, mais une caractéristique relative à la deuxième couche diélectrique qui n'est pas susceptible d'être revendiquée en soi, la Chambre est d'accord avec l'allégation du requérant selon laquelle, dans la présente espèce, les revendications ne sont pas des revendications interférentes au sens des directives. Par conséquent, la question de savoir s'il existe dans le droit et la pratique des Etats contractants une base juridique permettant d'interdire les revendications interférentes comme indiqué dans les directives, n'a pas à être tranchée dans le cadre du présent recours. Il convient toutefois de décider si, compte tenu des faits exposés dans la présente espèce, le rejet est juridiquement fondé, donc s'il existe dans la CBE une exigence à laquelle il n'a pas été satisfait (cf. article 97(1) CBE).

3.4 En fait, des revendications portant sur A et AB dans des demandes successives sont typiques de la situation qui prévaut lorsqu'une invention est développée ultérieurement par addition d'une caractéristique B. Lorsque la demande initiale a été publiée au préalable (cf. article 54(2) CBE) et que AB représente une combinaison impliquant une activité inventive, la délivrance de deux brevets au même titulaire n'appelle aucune critique, bien qu'un utilisateur de la version modifiée de A, à savoir AB, non titulaire d'une licence soit contrefacteur de deux brevets (double jeopardy "double risque"). Si la demande initiale n'a pas été préalablement publiée (cf. article 54(3) CBE), un brevet peut être délivré pour AB même s'il s'agit de toute évidence d'une variante de A. En supposant que la CBE n'interdise pas ce type de "recoupement" dans les situations qui viennent juste d'être évoquées, la Chambre ne voit pas pourquoi cela serait interdit entre une demande divisionnaire et une demande initiale. On pourrait peut-être penser qu'une telle interdiction est souhaitable afin d'empêcher la prolifération de brevets portant sur des variantes évidentes, mais il paraîtrait injuste de faire à cet égard une distinction entre des demandes simultanément en instance, eu égard à l'article 54(3) CBE, et des demandes divisionnaires. Et surtout, cette interdiction devrait avoir une base juridique.

3.5 La division d'examen semble avoir supposé que la référence à "un principe accepté dans la plupart des régimes de brevets" telle qu'elle figure dans les directives, signifiait

Artikels 125 EPÜ ("Soweit dieses Übereinkommen Vorschriften über das Verfahren nicht enthält, berücksichtigt das Europäische Patentamt die in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts.") die Rechtsgrundlage für das in den Richtlinien ausgesprochene Verbot "kollidierender" Ansprüche und damit nach ihrer Auslegung der Richtlinien eine Rechtsgrundlage für die angefochtene Zurückweisungsentscheidung darstellten.

3.6 Die Kammer weist darauf hin, daß das Verfahren zur Einreichung von Teilanmeldungen im Dritten Teil des EPÜ in Artikel 76 EPÜ festgelegt ist, dessen Absatz (3) lautet: "Das Verfahren zur Durchführung des Absatzes 1, die besonderen Erfordernisse der europäischen Teilanmeldung und ... sind in der Ausführungsordnung vorgeschrieben." Nach Auffassung der Kammer gilt die Rechtsvermutung, daß das Rechtsinstitut der Teilanmeldung, so wie es im Übereinkommen definiert ist, in sich geschlossen und vollständig ist. Ganz abgesehen von der Überlegung, daß ein etwaiges Verbot "kollidierender" Ansprüche im weiteren Sinne, wie es in der strittigen Entscheidung von der Prüfungsabteilung vertreten wurde, eine Angelegenheit des materiellen Rechts und nicht des Verfahrensrechts wäre – und daß Artikel 125 EPÜ nicht auf das materielle Recht anwendbar ist (s. Singer/Stauder EPÜ, 2. Auflage, S. 786 Rdn. 4 und 5) –, ist demnach die Voraussetzung für die Anwendung von Artikel 125 EPÜ – das Fehlen von "Vorschriften über das Verfahren" im Übereinkommen – nicht erfüllt. Daraus folgt, daß Artikel 125 EPÜ nicht auf den vorliegenden Fall anwendbar ist.

3.7 Die Kammer kommt zu dem Schluß, daß das EPÜ keine ausdrückliche oder implizite Bestimmung enthält, die das Bestehen eines unabhängigen Anspruchs in einer Teilanmeldung verbietet – sei es explizit oder als fiktiver Anspruch, der sich aus der Unterteilung eines tatsächlichen Anspruchs in fiktive Ansprüche unter Nennung expliziter Alternativen ergibt –, dessen Zusammenhang mit einem unabhängigen Anspruch der Stammanmeldung (oder des Stammpatents, wenn es wie im vorliegenden Fall bereits erteilt wurde) darin besteht, daß der "Stamm"anspruch alle Merkmale des "Teil"anspruchs in Verbindung mit einem zusätzlichen Merkmal enthält.

("In the absence of procedural provisions in this Convention, the European Patent Office shall take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States.") provided the legal basis for the prohibition of "conflicting" claims laid down in the guidelines, and hence, on its interpretation of the guidelines, a legal basis for the refusal decision under appeal.

3.6 The board observes that the procedure governing the filing of divisional applications is laid down in Part III of the EPC in Article 76 EPC and, pursuant to subarticle (3) thereof, "the procedure to be followed in carrying out the provisions of paragraph 1, the special conditions to be complied with by a divisional application ... are laid down in the Implementing Regulations." There is, in the judgment of the board, a legal presumption that the institution of divisional application thus defined in the Convention is self-contained and complete. Hence, quite apart from the consideration that a prohibition, if any, of "conflicting" claims in the wide sense applied by the examining division in the decision under appeal would be a matter of substantive law rather than a matter of procedure – and Article 125 EPC is not applicable to substantive law (cf Singer/Stauder EPÜ, 2nd edition, page 786, margin numbers 4 and 5) – the condition precedent for the application of Article 125 EPC – "the absence of procedural provisions in this Convention" – is not fulfilled. It follows that Article 125 EPC is not applicable to the facts of the present case.

3.7 The board concludes that there is no express or implicit provision in the EPC which prohibits the presence in a divisional application of an independent claim – explicitly or as a notional claim arrived at by partitioning of an actual claim into notional claims reciting explicit alternatives – which is related to an independent claim in the parent application (or patent if, as in the present case, it has already been granted) in such a way that the 'parent' claim includes all the features of the 'divisional' claim combined with an additional feature.

que les dispositions prévues par l'article 125 CBE ("En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants.") constituaient la base juridique fondant l'interdiction de revendications interférentes au sens des directives, et donc, compte tenu de l'interprétation qu'elle donnait des directives, la base juridique fondant la décision de rejet qui fait l'objet du recours.

3.6 La Chambre constate que la procédure régissant le dépôt des demandes divisionnaires est fixée dans la troisième partie de la CBE, à l'article 76, et que, conformément au paragraphe 3 dudit article, "la procédure destinée à assurer l'application du paragraphe 1, les conditions particulières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire ... sont fixées par le règlement d'exécution". De l'avis de la Chambre, il existe une présomption selon laquelle les dispositions relatives aux demandes divisionnaires énoncées dans la Convention sont autonomes et complètes. Par conséquent, indépendamment du fait qu'une interdiction éventuelle des revendications interférentes au sens large où l'entend la division d'examen dans la décision contestée, constituerait une question de fond plutôt que de procédure – et l'article 125 CBE n'est pas applicable aux questions de fond (cf. Singer/Stauder CBE, 2^e édition, page 786, numéros en marge 4 et 5) –, la condition préalable à l'application de l'article 125 CBE, à savoir "l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention", n'est pas remplie. Il s'ensuit que l'article 125 CBE ne s'applique pas aux faits de la présente espèce.

3.7 La Chambre conclut que la CBE ne contient pas de disposition formelle ou implicite interdisant la présence, dans une demande divisionnaire, d'une revendication indépendante – formulée soit de manière explicite, soit sous la forme d'une revendication théorique obtenue en divisant une revendication effective en plusieurs revendications théoriques exposant explicitement des solutions de remplacement – liée à une revendication indépendante contenue dans la demande initiale (ou un brevet si, comme dans la présente espèce, il a déjà été délivré) de telle sorte que la revendication "initiale" inclut toutes les caractéristiques de la revendication "divisionnaire" combinées à une caractéristique supplémentaire.

4. Die angefochtene Entscheidung ist deshalb aufzuheben und die Sache zur weiteren Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuverweisen.

5. Rückzahlung der Beschwerdegebühr – Regel 67 EPÜ

Im vorliegenden Fall wurde die Anmeldung unter Berufung auf Artikel 97 (1) EPÜ wegen des Verstoßes gegen ein nicht vorhandenes Erfordernis des EPÜ zurückgewiesen. Die Zurückweisung verletzte somit das Grundrecht der Beschwerdeführerin, wonach es eine Rechtsgrundlage für jegliches Erfordernis geben muß, das bei der Berufung auf Artikel 97 (1) EPÜ herangezogen wird. Da die Beschwerdeführerin gezwungen war, die vorliegende Beschwerde einzureichen, um die Aufhebung dieser Zurückweisung einzufordern, hält die Kammer es für billig, daß die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.
3. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen.

4. Hence the decision under appeal must be set aside and the case remitted to the department of first instance for further prosecution.

5. Reimbursement of the appeal fee – Rule 67 EPC

In the present case the application was refused under Article 97(1) EPC for non-compliance with a non-existent requirement of the EPC. The refusal therefore infringed the applicant's fundamental right that there should be a legal basis for any requirement relied on to invoke Article 97(1) EPC. Since the appellant was obliged to file the present appeal to overcome this refusal the board judges it to be equitable that the appeal fee should be reimbursed.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The appeal fee shall be reimbursed.
3. The case is remitted to the department of first instance for further prosecution.

4. Par conséquent, la décision contestée doit être annulée et l'affaire renvoyée devant la première instance aux fins de poursuite de la procédure.

5. Remboursement de la taxe de recours – règle 67 CBE

Dans la présente affaire, la demande a été rejetée, en application de l'article 97(1) CBE, comme ne satisfaisant pas à une condition de la CBE qui, en fait, n'existe pas. Ce rejet a donc violé le droit fondamental du demandeur à ce qu'il y ait une base juridique à toute condition mise en avant pour invoquer l'article 97(1) CBE. Etant donné que le requérant a été obligé de former le recours en cause pour s'opposer au rejet de sa demande, la Chambre considère qu'il est équitable de rembourser la taxe de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision contestée est annulée.
2. La taxe de recours est remboursée.
3. L'affaire est renvoyée devant la première instance aux fins de la poursuite de la procédure.