

Entscheidungen der Beschwerdekammern

Entscheidung der Technischen Beschwerde- kammer 3.3.2 vom 15. September 2003 T 998/99

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Oswald

Mitglieder: J. Riolo

P. Mühlens

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
L'OREAL

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Organogenesis, Inc.

Stichwort: Hautäquivalent/L'OREAL

Artikel: 111 (1), 87 (1), 88 (4) und (5),
89, 76 (1), 54 (3) und (4) EPÜ

Regel: 88 EPÜ

Schlagwort: "Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs – verneint: Artikel 87 (1) EPÜ erlaubt innerhalb der Prioritätsfrist keine Inanspruchnahme derselben Priorität für die Einreichung mehrerer Anmeldungen, die dieselbe Erfindung betreffen, in ein und demselben Land" – "Berichtigung von Mängeln – verneint: der Anmeldetag einer Teilanmeldung kann nicht nach Regel 88 EPÜ durch den Anmeldetag der Stammanmeldung ersetzt werden" – "Vorlage an die Große Beschwerdekammer – verneint: fehlende Rechtsprechung an sich ist kein Grund"

Leitsatz

I. Artikel 87 (1) EPÜ sieht nicht die Möglichkeit vor, innerhalb der Prioritätsfrist im selben Land für denselben Gegenstand und somit dieselbe Erfindung mehrere Anmeldungen unter Beanspruchung desselben Prioritätsbelegs einzureichen.

Da Ausnahmeregelungen eng auszulegen sind, folgt daraus, daß das Prioritätsrecht nur für die erste Anmeldung wirksam in Anspruch genommen werden kann.

Decisions of the boards of appeal

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 15 September 2003 T 998/99

(Translation)

Composition of the board:

Chairman: U. Oswald

Members: J. Riolo

P. Mühlens

Patent proprietor/Respondent:
L'OREAL

Opponent/Appellant:
Organogenesis, Inc.

Headword: Skin equivalent/L'OREAL

Article: 111(1), 87(1), 88(4) and (5), 89,
76(1), 54(3) and (4) EPC

Rule: 88 EPC

Keyword: "Validity of priority – no: Article 87(1) does not permit the same priority to be claimed over the priority period in respect of the filing in one and the same country of several applications concerning the same invention" – "Correction of error – no: the filing date of a divisional application cannot be replaced by that of the original application under Rule 88 EPC" – "Referral to the Enlarged Board of Appeal – no: the non-existence of case law is not a reason in itself"

Headnote

I. Article 87(1) EPC does not provide for the possibility of filing several applications in respect of the same subject-matter and therefore of the same invention in one and the same country over the priority period on the basis of a single priority document.

As provisions governing exceptions are subject to strict interpretation, only the first filing may enjoy a right of priority.

Décisions des chambres de recours

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2 en date du 15 septembre 2003 T 998/99

(Langue de la procédure)

Composition de la Chambre :

Président: U. Oswald

Membres: J. Riolo

P. Mühlens

Titulaire du brevet/Intimé: L'OREAL

Opposant/Requérant:
Organogenesis, Inc.

Référence: Equivalent de peau/
L'OREAL

Article: 111(1), 87(1), 88(4), (5), 89,
76(1), 54(3), (4) EPC

Règle: 88 EPC

Mot-clé: "Validité de la priorité – non : l'article 87(1) ne permet pas de revendiquer dans le délai de priorité la même priorité pour le dépôt dans un même pays de plusieurs demandes concernant la même invention" – "Correction d'erreur – non : la date de dépôt d'une demande divisionnaire ne peut être remplacée par celle de la demande initiale au titre de la règle 88 de la CBE" – "Saisine de la Grande Chambre – non : l'absence de jurisprudence ne constitue pas une raison en soi"

Sommaire

I. L'article 87(1) de la CBE ne prévoit pas la possibilité de réaliser plusieurs dépôts dans un même pays dans le délai de priorité du même objet et par conséquent de la même invention sous couvert du même document de priorité.

Les réglementations d'exception étant d'interprétation stricte, il s'ensuit que seul le premier dépôt peut se prévaloir valablement du droit de priorité.

II. Weder in Artikel 4G1 der Pariser Verbandsübereinkunft noch in seiner Entsprechung im Europäischen Patentübereinkommen (Artikel 76 (1) Satz 2) ist vorgesehen, daß die Einreichung einer Teilanmeldung einen Prioritätsanspruch begründen kann, dessen Wirkung bis zum Anmeldetag der Stammanmeldung zurückreicht.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 285 474 wurde auf Grundlage der europäischen Patentanmeldung Nr. 88 400 502.6 erteilt, die die Prioritäten der am 26. März 1987 bzw. am 19. Juni 1987 eingereichten französischen Anmeldungen FR8704205 und FR8708604 beansprucht hatte. Der einzige Anspruch des Patents in der erteilten Fassung hat folgenden Wortlaut:

"Hautäquivalent (27) bestehend aus einem Dermisäquivalent (24), überdeckt von einem Epidermisäquivalent (26), wobei das Dermisäquivalent einen Film darstellt, welcher durch ein Typ-I-Kollagen-Gel gebildet wird und im Film dreidimensional verteilt Fibroblasten (14) enthält, dadurch gekennzeichnet, daß das Epidermisäquivalent (26) folgendes umfaßt:

a) ein Basalmembranäquivalent (5a) bestehend aus einer Laminin-Depotschicht, Fibronectin, Typ-IV-Kollagen und dem Antigen des blasigen Pemphigus;

b) Zellen (10a) der Basalschicht (6a) in palisadenförmiger Anordnung, welche mit dem Membranäquivalent (5a) gemäß Punkt a über Hemidesmosome (39) verbunden sind;

c) Zellen (11a; 12a) der Suprabasalschichten (7a; 8a), die von der ersten suprabasalen Schicht (7a) an basisches Keratin mit 67 kDa und saures Keratin mit 56,5 kDa enthalten;

d) granuläre Zellen, die Keratohyalin-Körner, Involukrin, Transglutaminase und Filaggrin enthalten;

e) glatte und keratinisierte Zellen im Bereich der freien Oberfläche, wodurch sich nach Extraktion mit Natriumdodecylsulfat und 2-Mercaptoethanol für Korneozyten charakteristische Hornschichten ergeben, wobei die Zellen der unterschiedlichen Schichten untereinander durch Desmosome verbunden sind."

II. Neither Article 4G(1) of the Paris Convention nor the corresponding provision in the European Patent Convention (Article 76(1), second sentence) provide for a situation where a divisional filing can generate a priority right dating back to the filing date of the original application.

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 285 474 was granted on the basis of European application No. 88 400 502.6, which claimed the priorities of French applications FR8704205 and FR8708604 filed on 26 March 1987 and 19 June 1987 respectively. The sole claim of the patent as granted was worded as follows:

"Skin equivalent (27) composed of a dermis equivalent (24) covered with an epidermis equivalent (26), the dermis equivalent being a film formed from a type I collagen gel containing fibroblasts (14) arranged three-dimensionally in the said film, characterised by the fact that the epidermis equivalent (26) comprises:

a) a basal membrane equivalent (5a) formed from a layer of laminin, fibronectin, type IV collagen and the bullous pemphigus antigen;

b) cells (10a) of basal layer (6a) in a palisade arrangement, attached to the membrane equivalent (5a) according to a) by hemidesmosomes (39);

c) cells (11a; 12a) of suprabasal layers (7a; 8a) which, beginning with the first suprabasal layer (7a), contain basic keratin of 67 kDa, and acidic keratin of 56.5 kDa;

d) granular cells containing grains of keratohyalin, involucrine, transglutaminase and filaggrin;

e) flattened and keratinised cells arranged near the free surface, giving, after extraction using dodecyl sodium sulphate and 2-mercaptoethanol, corneous envelopes characteristic of corneocytes, the cells of the different layers being attached to one another by desmosomes."

II. Ni l'article 4G1 de la Convention de Paris, ni son pendant dans la Convention sur le brevet européen (article 76(1), deuxième phrase) ne prévoient que le dépôt d'une demande divisionnaire puisse générer un droit de priorité dont les effets remonteraient à la date de dépôt de la demande initiale.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 285 474 a été délivré sur la base de la demande européenne n° 88 400 502.6 revendiquant les priorités des demandes françaises FR8704205 et FR8708604 déposées respectivement le 26 mars 1987 et le 19 juin 1987. Le libellé de la revendication unique selon le brevet tel que délivré s'énonçait :

"Equivalent de peau (27) constitué d'un équivalent de derme (24) recouvert d'un équivalent d'épiderme (26), l'équivalent de derme étant un film formé d'un gel de collagène de type I renfermant des fibroblastes (14) répartis tridimensionnellement dans ledit film, caractérisé par le fait que l'équivalent d'épiderme (26) comporte :

a) un équivalent de membrane basale (5a) constitué par un dépôt en couche de laminine, de fibronectine, de collagène de type IV et d'antigène de la pemphigoïde bulleuse ;

b) des cellules (10a) de couche basale (6a) en disposition palissadique, reliées à l'équivalent de membrane (5a) selon a) par des hémidesmosomes (39) ;

c) des cellules (11a ; 12a) de couches suprabasales (7a ; 8a), qui, dès la première couche suprabasale (7a), contiennent de la kératine basique de 67 kDa et de la kératine acide de 56,5 kDa ;

d) des cellules granuleuses qui contiennent des grains de kératohyaline, de l'involucrine, de la transglutaminase et de la filaggrine ;

e) des cellules aplaties et kératinisées disposées au voisinage de la surface libre, donnant, après extraction au dodécyl sulfate de sodium et au 2-mercapto éthanol, des enveloppes cornées, caractéristiques des cornéocytes, les cellules des différentes couches étant reliées entre elles par des desmosomes."

II. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legte Einspruch gegen die Erteilung dieses europäischen Patents ein und beantragte seinen Widerruf nach Artikel 100 a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit.

Im Beschwerdeverfahren wurden folgende Dokumente angeführt:

(55) FR-A-2 612 938
(56) FR-A-2 612 939
(57a) EP-A-285 471.

III. In der mündlichen Verhandlung am 8. Juli 1999 kam die Einspruchsabteilung zu dem Schluß, daß das europäische Patent Nr. 285 474 angesichts der von der Patentinhaberin während des Einspruchsverfahrens eingereichten Änderungen den Erfordernissen des EPÜ entspreche.

Sie befand, daß das in den Anspruch aufgenommene Merkmal "insgesamt homogen" die Neuheit gegenüber dem verfügbaren Stand der Technik herstelle.

Im übrigen stellte sie fest, daß nichts im Stand der Technik den beanspruchten Gegenstand nahelege, da die in bezug auf die erfinderische Tätigkeit entgegengesetzten Dokumente Verfahren betreffen, die von anderen zellulären Quellen bzw. Substraten ausgingen.

IV. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

V. Am 15. September 2003 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

Während der mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin), daß die Kammer den Angriff der Beschwerdeführerin auf den Prioritätsanspruch als verspätet zurückweise. Falls die Kammer beschließe, die Frage nach der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für das Verfahren zuzulassen, beantrage sie die Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz auf Kosten der Beschwerdeführerin, eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer und die Berichtigung des Prioritätstags nach Regel 88 EPÜ.

Die der Großen Beschwerdekammer vorzulegende Rechtsfrage lautet wie folgt: "Ist es im Rahmen des EPÜ möglich, innerhalb der Prioritätsfrist ein und dieselbe Priorität für zwei Anmel-

II. The appellant (opponent) filed notice of opposition against the grant of this European patent, requesting that it be revoked under Article 100(a) EPC for lack of novelty and inventive step.

The following documents were cited during the appeal procedure:

(55) FR-A-2 612 938
(56) FR-A-2 612 939
(57a) EP-A-285 471.

III. At the oral proceedings on 8 July 1999, the opposition division decided that, bearing in mind the amendments made by the patent proprietor during the opposition procedure, European patent No. 285 474 met the conditions set out in the EPC.

It considered that the "globally homogeneous" feature introduced in the claim established novelty vis-à-vis the state of the art.

Furthermore, it did not think there was anything in the state of the art that rendered the claimed subject-matter obvious because the documents cited in relation to inventive step referred to processes concerning different cell sources and/or substrates.

IV. The appellant lodged an appeal against this decision.

V. Oral proceedings were held before the board of appeal on 15 September 2003.

At the oral proceedings, the respondent (patent proprietor) asked the board to dismiss the appellant's challenge concerning the priority right on the grounds that it had not been made in due time. If, however, the board decided to admit the issue of priority right validity into the proceedings, it requested in turn remittal of the case to the department of first instance at the appellant's expense, referral to the Enlarged Board of Appeal and correction of the priority date under Rule 88 EPC.

The point of law to be put to the Enlarged Board of Appeal was: "Is it possible under the EPC to claim the same priority during the priority period in respect of two applications with claims

II. La requérante (opposante) a fait opposition à la délivrance de ce brevet européen, demandant sa révocation en application de l'article 100a) de la CBE en invoquant l'absence de nouveauté et d'activité inventive.

Les documents suivants ont été cités au cours de la procédure de recours :

(55) FR-A-2 612 938
(56) FR-A-2 612 939
(57a) EP-A-285 471.

III. Au cours de la procédure orale en date du 8 juillet 1999, la division d'opposition a décidé que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire au cours de la procédure d'opposition, le brevet européen n° 285 474 satisfaisait aux conditions énoncées dans la CBE.

Elle a considéré que la caractéristique "globalement homogène" introduite dans la revendication établissait la nouveauté par rapport à l'état de la technique disponible.

En outre, elle a estimé que rien, dans l'état de la technique, ne rendait l'objet revendiqué évident puisque les documents opposés au titre de l'activité inventive préconisaient en fait des procédés impliquant des sources cellulaires et/ou des substrats différents.

IV. La requérante a introduit un recours contre cette décision.

V. Une procédure orale devant la Chambre de recours s'est tenue le 15 septembre 2003.

Au cours de la procédure orale, l'intimée (titulaire du brevet) a demandé que la Chambre rejette la contestation du droit de priorité de la part du requérant car tardive. Pour le cas où la Chambre décidait d'admettre la question de la validité du droit de priorité dans la procédure, elle a successivement requis le renvoi de l'affaire à la première instance aux frais du requérant, la saisine de la Grande Chambre de recours et la rectification de la date de priorité au titre de la règle 88 de la CBE.

Le texte de la question de droit à soumettre à la Grande Chambre de recours est le suivant : "Est-il possible dans le cadre de la CBE de revendiquer une même priorité dans le délai de prio-

dungen zu beanspruchen, die Ansprüche unterschiedlicher Kategorien aufweisen, zum Beispiel Verfahrens- und Erzeugnisansprüche?"

VI. Die Beschwerdeführerin focht unter anderem die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs des Streitpatents an, da diese Priorität bereits für eine erste Anmeldung beansprucht worden sei, und stellte damit in Anbetracht des kollidierenden Dokuments (57a) die Neuheit des Patents im Sinne des Artikels 54 (3) und (4) EPÜ in Frage.

VII. Die Beschwerdegegnerin widerlegte den Ansatz der Beschwerdeführerin.

Sie vertrat die Ansicht, daß die Priorität des Patents (55) weiterhin gültig bleibe, da sie sich in den beiden Anmeldungen jeweils auf einen anderen Gegenstand beziehe. Sie machte auch geltend, daß die Anmeldung außerdem das Prioritätsrecht des Dokuments (56) genieße, das zwar später als das Dokument (55) eingereicht worden sei, aber als Teilanmeldung zu (55) den gleichen Anmeldetag aufweise.

Sie schloß daraus, daß das Dokument (57a) keine Vorwegnahme im Sinne des Artikels 54 (3) und (4) EPÜ sein könne.

Am 3. September 2003 wurde per Fax ein neuer Anspruch als Hilfsantrag eingereicht.

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragt als Hauptantrag die Zurückweisung der Beschwerde und als Hilfsantrag die Aufrechterhaltung des Patents auf Grundlage des am 3. September 2003 per Fax übermittelten Anspruchs.

Gegebenenfalls beantragt sie, die Große Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage zu befassen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Zulässigkeit der Anfechtung des Prioritätsanspruchs

Die Beschwerdegegnerin machte geltend, daß vor der Einspruchsabteilung nie von der Anfechtung des Prioritätsanspruchs die Rede gewesen und

of different categories, for example process and product per se?"

VI. The appellant was contesting *inter alia* the validity of the priority of the patent in suit because, it claimed, the same priority had already been sought for a first application. It therefore called into question the novelty of the patent under Article 54(3) and (4) EPC in view of prejudicial document (57a).

VII. The respondent refuted the appellant's assertions.

It held that the priority of patent (55) remained valid because the subject-matter of the two applications was different. It further asserted that the application also enjoyed the priority of document (56) which, while filed later than document (55), actually shared the same filing date by virtue of being a divisional application.

It concluded that document (57a) was not anticipatory under Article 54(3) and (4) EPC.

A new claim was filed by fax as an auxiliary request on 3 September 2003.

VIII. The appellant requested the cancellation of the contested decision and revocation of the patent.

The respondent's main request was that the appeal be rejected and its auxiliary request was that the patent be maintained on the basis of the claim faxed on 3 September 2003.

If necessary, it requested that a point of law be referred to the Enlarged Board of Appeal.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. Admissibility of the challenge concerning the priority right

The respondent observed that the arguments regarding the priority right had not been made before the opposition division. It had therefore come as a

rité pour deux demandes ayant des revendications de catégories différentes, par exemple procédé et produit per se?"

VI. La requérante a, entre autres, contesté la validité de la priorité du brevet en cause car, selon elle, cette priorité avait déjà été sollicitée pour une première demande, et a, par conséquent, mis en cause la nouveauté du brevet au titre de l'article 54(3) et (4) de la CBE au vu du document interférent (57a).

VII. L'intimée a réfuté l'approche de la requérante.

D'après elle, la priorité du brevet (55) restait valable car elle se rapportait à un objet différent dans chacune des deux demandes. De plus, elle a fait valoir que la demande bénéficiait en outre de la priorité du document (56) qui, bien que déposé plus tardivement que le document (55), bénéficiait en fait de la même date de dépôt que celui-ci puisqu'il en constituait une demande divisionnaire.

Elle en a conclu que le document (57a) ne saurait constituer une anticipation au titre de l'article 54(3) et (4) de la CBE.

Une nouvelle revendication a été déposée par télécopie le 3 septembre 2003 à titre de requête subsidiaire.

VIII. La requérante demande l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

L'intimée demande le rejet du recours en requête principale et, à titre de requête auxiliaire, le maintien du brevet sur la base de la revendication faxée le 3 septembre 2003.

Le cas échéant, elle demande de saisir la Grande Chambre de recours d'une question de droit.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Admissibilité de la mise en cause du droit de priorité

L'intimée a fait observer que les arguments relatifs à la contestation du droit de priorité n'ont jamais été invoqués devant la division d'opposition et qu'elle

sie deshalb überrascht worden sei, als die Beschwerdeführerin die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs zum ersten Mal vor der Beschwerdekammer in Frage gestellt habe, um daraus auf der Grundlage des Artikels 54 (3) und (4) EPÜ abzuleiten, daß das Streitpatent wegen mangelnder Neuheit gegenüber der europäischen Patentanmeldung (57a) nichtig sei.

Aus diesem Grund beantragte die Beschwerdegegnerin, die Frage der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs nicht zum Verfahren zuzulassen.

Hierzu stellt die Kammer fest, daß dies eine Rechtsfrage ist und keine Tatsache. Mithin finden Artikel 114 (2) EPÜ sowie die Rechtsprechung zu verspätet vorgebrachten Dokumenten keine Anwendung.

Es ist jedoch darauf zu achten, ob diesbezüglich auch die Erfordernisse des Artikels 113 EPÜ berücksichtigt wurden.

Die Kammer hat in dieser Hinsicht keine Zweifel, da die Beschwerdegegnerin seit Einreichung der Beschwerdebeurteilung von der Anfechtung des Prioritätsanspruchs wußte, was ihr ausreichend Zeit gegeben hat, eine Verteidigung vorzubereiten.

3. Hauptantrag

3.1 Priorität

Die europäische Patentanmeldung (57a) wurde am 2. März 1988 unter Beanspruchung der französischen Priorität (55) vom 26. März 1987 eingereicht. Die beiden Dokumente sind hinsichtlich der Beschreibung und der Ansprüche völlig identisch. Die beiden Ansprüche des Anspruchssatzes betreffen ein Verfahren zur Herstellung eines Hautäquivalents und ein Erzeugnis als solches, d. h. das nach diesem Verfahren herstellbare Hautäquivalent.

Die Anmeldung für das Streitpatent wurde am 3. März 1988, also einen Tag später, unter Beanspruchung von zwei Prioritäten eingereicht: der französischen Priorität (55) vom 26. März 1987 und der französischen Priorität (56) vom 19. Juni 1987.

Die Beschreibung der Streitpatentanmeldung ist absolut identisch mit der Beschreibung der Dokumente (55) und (57a);

surprise that the appellant was contesting the validity of the priority for the first time before the board of appeal and had concluded that the patent in suit was null and void for lack of novelty vis-à-vis European patent application (57a) under Article 54(3) and (4) EPC.

For this reason, the respondent requested that the question of validity not be admitted into the proceedings.

The board observes that this is a question of law, not of fact. This means that Article 114(2) EPC and the case law concerning late documents do not apply.

Nonetheless, the requirements of Article 113 EPC in this regard have to be taken into account.

The board is in no doubt as regards this point given that the respondent was aware that the priority was being contested from the time the statement of grounds of appeal was filed, which meant it had ample time to prepare its defence.

3. Main request

3.1 Priority

European application (57a) was filed on 2 March 1988 under French priority (55) of 26 March 1987. The two documents, both descriptions and claims, are absolutely identical. The two claims of the set of claims relate to a process for obtaining a skin equivalent and to a product per se, ie the skin equivalent obtainable by this process.

The patent application in suit was filed on 3 March 1988, or one day later, under two priorities: French priority (55) dated 26 March 1987 and French priority (56) dated 19 June 1987.

The description of the patent application in suit is absolutely identical to the description in documents (55) and (57a)

a donc eu la surprise de constater que la requérante contestait pour la première fois devant la Chambre de recours la validité de la priorité pour en tirer la conclusion que le brevet en cause était nul pour défaut de nouveauté vis-à-vis de la demande de brevet européen (57a) sur la base de l'article 54(3) et (4) de la CBE.

De ce fait, l'intimée a demandé que la question de la validité ne soit pas admise dans la procédure.

A ce sujet, la Chambre observe qu'il s'agit là d'une question de droit et non d'un fait. Il s'ensuit que l'article 114(2) de la CBE ne s'applique pas ainsi que la jurisprudence concernant les documents tardifs.

Il reste toutefois nécessaire de veiller à ce que les exigences de l'article 113 de la CBE aient été également respectées à ce sujet.

La Chambre n'a aucun doute à cet égard compte tenu du fait que l'intimée était au fait de la contestation de la priorité depuis le dépôt du mémoire de recours, ce qui lui aura amplement permis de préparer sa défense.

3. Requête principale

3.1 Priorité

La demande européenne (57a) a été déposée le 2 mars 1988 sous couvert de la priorité française (55) en date du 26 mars 1987. Les deux documents, descriptions et revendications, sont parfaitement identiques. Les deux revendications du jeu de revendications se rapportent à un procédé d'obtention d'un équivalent de peau et à un produit per se, à savoir l'équivalent de peau obtainable par ce procédé.

La demande du brevet en cause a été déposée le 3 mars 1988, soit un jour plus tard, sous couvert de deux priorités : la priorité française (55) en date du 26 mars 1987 et la priorité française (56) en date du 19 juin 1987.

La description de la demande du brevet en cause est rigoureusement identique à la description des documents (55) et

anstelle eines Satzes von zwei Ansprüchen, die auf ein Verfahren zur Herstellung eines Hautäquivalents bzw. auf das nach diesem Verfahren herstellbare Hautäquivalent gerichtet sind, liegt jedoch nur ein einziger, auf ein Hautäquivalent gerichteter Anspruch vor.

Somit beschreiben das Dokument (57a) und das angefochtene Patent denselben Gegenstand und folglich auch dieselbe Erfindung.

Artikel 87 Absatz 1 EPÜ besagt, daß "jedermann, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eine Anmeldung für ein Patent, ein Gebrauchsmuster, ein Gebrauchszertifikat oder einen Erfinderschein vorschriftsmäßig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger ... für **die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent** während einer Frist von zwölf Monaten nach der Einreichung der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht genießt".

Gemäß Artikel 89 EPÜ wiederum hat "das Prioritätsrecht ... die Wirkung, daß der Prioritätstag als Tag der europäischen Patentanmeldung für die Anwendung des Artikels 54 Absätze 2 und 3 sowie des Artikels 60 Absatz 2 gilt".

Das Prioritätsrecht räumt somit demjenigen, der zum ersten Mal ein gewerbliches Schutzrecht in einem der Verbandsländer beantragt, das Recht ein, innerhalb einer bestimmten Frist, der sogenannten "Prioritätsfrist", ein korrespondierendes Schutzrecht in den anderen Verbandsländern zu beantragen, ohne daß ihm innerhalb dieser Frist erfolgte Offenbarungen oder kollidierende Anmeldungen entgegengehalten werden können.

Das Übereinkommen sagt nicht, ob es erlaubt ist, innerhalb der Prioritätsfrist dieselbe Erfindung in ein und demselben Land mehrfach anzumelden und die Priorität für jede dieser Anmeldungen jeweils separat zu beanspruchen.

Nach Auffassung der Kammer ist dies allerdings nicht möglich.

Das Übereinkommen sieht zwar Mehrfachprioritäten (Artikel 88 (2) EPÜ) und Teilprioritäten (Artikel 88 (3) EPÜ) vor,

but makes only one claim relating to a skin equivalent as opposed to a set of two claims relating to a process for obtaining a skin equivalent and to a skin equivalent obtainable by this process respectively.

Thus document (57a) and the contested patent describe the same subject-matter and consequently the same invention.

Article 87(1) EPC states that "A person who has duly filed in or for any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, an application for a patent or for the registration of a utility model or for a utility certificate or for an inventor's certificate, or his successors in title, shall enjoy, for the purpose of filing a **European patent application in respect of the same invention**, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application".

Article 89 EPC stipulates that "The right of priority shall have the effect that the date of priority shall count as the date of filing of the European patent application for the purposes of Article 54, paragraphs 2 and 3, and Article 60, paragraph 2".

So the priority right is the right conferred on the person who applies for the first time for industrial property protection in one of the Union countries to request, within a given period of time referred to as the "priority period", a corresponding protective right in other Union countries without such a request being prejudiced by disclosures made during this period or conflicting applications.

The Convention is silent on whether it is possible to make several filings in respect of the same invention in one and the same country during the priority period and to claim separate priority for each of these applications.

The board is of the view that this is not possible, however.

While the Convention provides for multiple and partial priorities (Article 88(2) and (3) respectively), it does not provide

(57a) avec toutefois une revendication unique se rapportant à un équivalent de peau au lieu d'un jeu de deux revendications se rapportant respectivement à un procédé d'obtention d'un équivalent de peau et à l'équivalent de peau obtenable par ce procédé.

Ainsi, le document (57a) et le brevet attaqué décrivent le même objet et par conséquent la même invention.

L'article 87 de la CBE dispose dans son paragraphe 1 que "celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l'un des Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer **le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention**, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande".

L'article 89 de la CBE stipule quant à lui que "par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 54, paragraphes 2 et 3, et de l'article 60, paragraphe 2".

Ainsi, le droit de priorité est le droit conféré à celui qui demande pour la première fois la protection d'un droit de propriété industrielle dans l'un des pays de l'Union de disposer d'un certain délai, dit "délai de priorité", pour demander la protection pour un droit correspondant dans les pays de l'Union sans que puissent lui être opposées les divulgations qui seraient produites pendant ce délai ou les demandes interférentes.

La Convention ne dit pas s'il est permis de déposer dans le délai de priorité plusieurs fois la même invention dans un même pays et de revendiquer séparément la priorité pour chacune de ces demandes.

De l'avis de Chambre, la chose n'est cependant pas possible.

En effet, si la Convention a institué les priorités multiples (article 88(2)) et partielles (article 88(3)), elle n'a pas

nicht aber die Möglichkeit, mehrfach dieselbe Priorität für Anmeldungen zu beanspruchen, die im selben Verbandsland eingereicht wurden und dieselbe Erfindung betreffen.

Nun ist die Kammer davon überzeugt, daß die Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft, die im Europäischen Patentübereinkommen aufgegriffen wurden, eng auszulegen sind, da es sich hier um eine Ausnahmeregelung handelt.

Daraus folgt, daß die Anmeldung (55), deren Priorität wirksam für die europäische Anmeldung (57a) beansprucht wurde, keinen zweiten Prioritätsanspruch für eine weitere Anmeldung innerhalb der Prioritätsfrist für dieselbe Erfindung in denselben Verbandsländern begründen kann.

Somit genießt das Streitpatent nicht das aus der Einreichung der Patentanmeldung (55) vom 26. März 1987 hervorgegangene Prioritätsrecht.

Der Argumentation der Beschwerdegegnerin, wonach im vorliegenden Fall die Anmeldung (57a) und das Streitpatent aufgrund der unterschiedlichen Ansprüche unterschiedliche Erfindungen betreffen, kann sich die Kammer nicht anschließen.

Der Erzeugnisanspruch der Anmeldung (57a) ist nämlich, auch wenn er auf das Herstellungsverfahren Bezug nimmt, genau wie der Erzeugnisanspruch des Streitpatents ein Anspruch auf ein Erzeugnis als solches.

Da außerdem das in dem angefochtenen Patent beanspruchte Erzeugnis nach demselben Verfahren hergestellt wird wie das in der Anmeldung (57a) beanspruchte Erzeugnis, weil die Beschreibung in beiden Anmeldungen identisch ist und ein und dasselbe Verfahren für die Herstellung des Erzeugnisses offenbart, kann die Kammer nur zu dem Schluß gelangen, daß es sich in beiden Fällen um dieselbe Erfindung handelt.

Die Kammer stellt ferner fest, daß entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin weder der Artikel 77 noch der Artikel 88 EPÜ zum Prioritätsrecht auf die "beanspruchte" Erfindung bzw. den "beanspruchten" Gegenstand verweist.

for claiming the same priority several times in respect of applications filed in one and the same country of the Union and relating to the same invention.

The board is certain that the provisions of the Paris Convention that feature in the European Convention have to be interpreted strictly because they are provisions governing an exception.

Application (55) on the basis of which priority was validly claimed for European application (57a) could not therefore form the basis for a second priority claim within the priority period in respect of a different application concerning the same invention for the same countries of the Union.

For this reason, the patent in suit does not enjoy the priority right of filing (55) of 26 March 1987.

The board does not follow the respondent's argument that application (57a) and the patent in suit concern different inventions because the claims are different.

The product claim of application (57a), while referring to the process for obtaining, does comprise a product claim *per se* like the product claim of the contested patent.

Furthermore, as the product claimed in the contested patent is obtained by the same process as the product claimed in application (57a), given that the descriptions of the applications are identical and only disclose one and the same process for preparing the product, the board has no alternative but to conclude that both inventions are identical.

The board also observes that contrary to the assertions of the respondent, neither Article 77 nor Article 88 EPC concerning the priority right refers to the "claimed" invention or subject-matter.

prévu la possibilité de revendiquer plusieurs fois la même priorité pour des demandes déposées dans un même pays de l'Union et concernant la même invention.

Or, la Chambre est convaincue que les dispositions unionistes de la Convention de Paris, qui ont été reprises dans la Convention européenne, doivent être d'interprétation stricte puisqu'il s'agit là d'une réglementation d'exception.

Il s'ensuit que la demande (55) dont la priorité a été valablement revendiquée pour la demande européenne (57a) ne saurait servir de base à une seconde revendication de priorité dans le délai de priorité pour le dépôt d'une autre demande concernant la même invention pour les mêmes pays de l'Union.

En conséquence, le brevet en cause ne jouit pas du droit de priorité issu du dépôt de la demande (55) en date du 26 mars 1987.

L'argumentation de l'intimée selon laquelle en l'espèce la demande (57a) et le brevet en cause concernent des inventions différentes car les revendications sont différentes ne peut être suivie par la Chambre.

En effet, la revendication de produit de la demande (57a), bien que se référant au procédé d'obtention, concerne bel et bien une revendication de produit *per se* au même titre que la revendication de produit du brevet contesté.

En outre, le produit revendiqué dans le brevet attaqué étant obtenu par le même procédé que le produit revendiqué dans la demande (57a) puisque les descriptions des demandes sont identiques et ne divulguent qu'un seul et même procédé de préparation du produit, la Chambre ne peut donc que conclure à l'identité des inventions dans les deux cas.

La Chambre observe également que, contrairement à l'approche préconisée par l'intimée, ni l'article 77, ni l'article 88 de la CBE relatifs au droit de priorité ne se réfèrent à l'invention ou l'objet "revendiqué".

Dies ist im übrigen einleuchtend, denn schließlich kann der beanspruchte Gegenstand bzw. die beanspruchte Erfindung während der Lebensdauer des Patents geändert werden, so daß es unmöglich wäre, den Umfang einer Priorität zweifelsfrei zu bestimmen.

Zudem hält die Kammer fest, daß die Möglichkeit, eine erste Anmeldung aufzuteilen und die Priorität für jeden Teil dieser ersten Anmeldung separat zu beanspruchen (Prioritätsaufteilung) – ein Fall, der sich, wie oben dargelegt, vom vorliegenden unterscheidet – im Überkommen auch nicht vorgesehen ist.

Da die Frage der Prioritätsaufteilung nicht die Frage ist, um die es in der Sache geht, muß sich die Kammer hierzu nicht äußern.

3.2 Neuheit

Da die Beschreibung des Dokuments (57a) mit der des angefochtenen Patents identisch ist und zudem die benannten Vertragsstaaten übereinstimmen, kommt die Kammer zu dem Schluß, daß es sich bei dem Dokument (57a) um eine komplette Vorwegnahme des Streitpatents im Sinne des Artikels 54 (3) und (4) EPÜ handelt.

4. Hilfsantrag

Die Folgerungen unter Nummer 3.2 gelten aus denselben Gründen auch für den Anspruch des Hilfsantrags.

5. Berichtigung im Sinne der Regel 88 EPÜ

Die Beschwerdegegnerin hat auf Nummer 4 der Stellungnahme G 3/93 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1995, 18) verwiesen, wonach "die Artikel 87 bis 89 EPÜ ... eine vollständige und eigenständige Regelung des Rechts [bilden], das bei der Beanspruchung von Prioritäten für europäische Patentanmeldungen anzuwenden ist (vgl. Entscheidung J 15/80, ABI. EPA 1981, 213). Auch die Pariser Verbandsvereinbarung enthält Rechtsvorschriften zur Priorität. Sie ist für das EPA zwar nicht formell verbindlich. Da jedoch das EPÜ gemäß seiner Präambel ein Sonderabkommen im Sinn des Artikels 19 der Pariser Verbandsvereinbarung darstellt, liegt es auf der Hand, daß es

This is understandable because the claimed subject-matter or the invention as claimed may be changed over the lifetime of a patent making it impossible to determine with any degree of certainty the scope of priority.

Finally, the board notes that the possibility of splitting a first filing and claiming priority separately for each part of this filing (divided priority), thus bringing about a situation which, as seen above, differs from the present case, has also not been provided for in the Convention.

As divided priority was not at issue in the present case, the board felt no need to express an opinion on this point.

3.2 Novelty

Since the descriptions in document (57a) and the contested patent are identical, and the designated contracting states are also identical, the board concludes that document (57a) constituted total anticipation of the patent in suit under Article 54(3) and (4) EPC.

4. Auxiliary request

The conclusions of point 3.2 also apply to the claim of the auxiliary request for the same reasons.

5. Correction under Rule 88 EPC

The respondent referred to point 4 of opinion G 3/93 of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1995, 18) which stipulates that "Articles 87 to 89 EPC provide a complete, self-contained code of rules of law on the subject of claiming priority for the purpose of filing a European patent application (cf. decision J 15/80, OJ EPO 1981, 213). The Paris Convention also contains rules of law concerning priority. The Paris Convention is not formally binding upon the EPO. However, since the EPC – according to its Preamble – constitutes a special agreement within the meaning of Article 19 of the Paris Convention, the EPC is clearly intended not to contravene the basic principles

Ceci se comprend par ailleurs facilement puisque l'objet revendiqué ou l'invention telle que revendiquée sont susceptibles d'être modifiés au cours de la vie du brevet de sorte qu'il serait donc impossible de déterminer avec certitude la portée d'une priorité.

Enfin, la Chambre note que la possibilité de fractionner une première demande et de revendiquer séparément la priorité pour chacune des parties de cette première demande (priorité fractionnée), ce qui constitue en fait un cas de figure qui, comme cela a été vu ci-dessus, est différent de celui de la présente espèce, n'a également pas été prévue par la Convention.

La question de la priorité fractionnée étant différente de celle de la présente affaire, nul n'est besoin pour la Chambre de s'exprimer sur ce point.

3.2 Nouveauté

Au vu de l'identité des descriptions du document (57a) et du brevet attaqué ainsi que de l'identité des Etats contractants désignés, la Chambre conclut que le document (57a) constitue une anticipation totale du brevet en cause au titre de l'article 54(3) et (4) de la CBE.

4. Requête auxiliaire

Les conclusions du point 3.2 restent valables également pour la revendication de la requête auxiliaire pour les mêmes raisons.

5. Correction au titre de la règle 88 CBE

L'intimée s'est référée au point 4 de la décision de la Grande Chambre de recours G 3/93 (JO 1995, 18) qui stipule que "les articles 87 à 89 CBE constituent une réglementation complète et autonome du droit applicable lors de la revendication de priorités pour des demandes de brevet européen (cf. décision J 15/80, JO OEB 1981, 213). La Convention de Paris contient également des dispositions relatives à la priorité. Elle ne lie pas formellement l'OEB. Toutefois, étant donné que la CBE – selon son préambule – constitue un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris, l'intention de ses auteurs était clairement de ne pas contrevenir aux prin-

den in der Pariser Verbandsübereinkunft festgelegten Prioritätsgrundsätzen nicht entgegenstehen soll (vgl. Entscheidung T 301/87, ABl. EPA 1990, 335, Entscheidungsgründe Nr. 7.5)".

Sie verwies weiter auf Artikel 4G1 der Pariser Verbandsübereinkunft, in dem es heißt: "Ergibt die Prüfung, daß eine Patentanmeldung nicht einheitlich ist, so kann der Anmelder die Anmeldung in eine Anzahl von Teilanmeldungen teilen, **wobei ihm für jede Teilanmeldung als Anmeldezeitpunkt der Zeitpunkt der ursprünglichen Anmeldung und gegebenenfalls das Prioritätsvorrecht erhalten bleiben.**"

Davon ausgehend beantragte sie, daß der Anmeldetag der zweiten Priorität, auf die sich das Streitpatent bezog, nämlich der am 19. Juni 1987 eingereichten französischen Anmeldung (56), durch den Anmeldetag der französischen Anmeldung (55), nämlich den 26. März 1987, ersetzt werde.

Da aus dem Artikel 4G1 der Pariser Verbandsübereinkunft, gegen den das EPA angesichts der Entscheidung G 3/93 nicht verstoßen dürfe, klar hervorgehe, daß für eine Teilanmeldung **das Prioritätsvorrecht** erhalten bleibe, könne ihrer Ansicht nach die am 19. Juni 1987 eingereichte französische Anmeldung (56) als Teilanmeldung zu der am 26. März 1987 eingereichten französischen Stammanmeldung (55) das Datum des 26. März 1987 für sich beanspruchen.

Sie beantragte daher, den Anmeldetag der zweiten Priorität, nämlich den 19. Juni 1987, durch den Anmeldetag der Stammanmeldung, nämlich den 26. März 1987, zu ersetzen.

Die Kammer stellt fest, daß die Bestimmungen des Artikels 4G1 der Pariser Verbandsübereinkunft hinsichtlich Teilanmeldungen im Europäischen Patentübereinkommen in Artikel 76 (1) Satz 2 aufgegriffen wurden, wonach eine Teilanmeldung "nur für einen Gegenstand eingereicht werden [kann], der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, **gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht**".

concerning priority laid down in the Paris Convention (cf. decision T 301/87, OJ EPO 1990, 335, reasons point 7.5)".

It then referred to Article 4G(1) of the Paris Convention which states that "if the examination reveals that an application for a patent contains more than one invention, the applicant may divide the application into a certain number of divisional applications **and preserve as the date of each the date of the initial application and the benefit of the right of priority, if any**".

On this basis, it requested that the filing date of the second priority to which the patent in suit related, ie French application (56) filed on 19 June 1987, be replaced by the filing date of French application (55), ie 26 March 1987.

It thought that Article 4G(1) of the Paris Convention, which the EPO could not contravene according to G 3/93, made it clear that a divisional application retained the **benefit of the right of priority**, and as French application (56) filed on 19 June 1987 was actually a divisional application of French parent application (55) filed on 26 March 1987, it could take advantage of the date of 26 March 1987.

It therefore requested that the filing date of the second priority, ie 19 June 1987, be replaced by the filing date of the parent application, ie 26 March 1987.

The board observes that the provisions of Article 4G(1) of the Paris Convention concerning divisional applications were taken over in the European Convention in Article 76(1), second sentence, which stipulates that a divisional application "may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this provision is complied with, **the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall have the benefit of any right to priority**".

cipes fondamentaux de priorité énoncés dans la Convention de Paris (cf. décision T 301/87, JO OEB 1990, 335, point 7.5 des motifs)".

Elle s'est ensuite référée à l'article 4G1 de la Convention de Paris qui dispose que "si l'examen révèle qu'une demande de brevet est complexe, le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires, **en conservant comme date de chacune la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité**".

Partant de là, elle a demandé que la date de dépôt de la deuxième priorité à laquelle se reportait le brevet en cause, à savoir la demande française (56) déposée le 19 juin 1987, soit remplacée par la date de dépôt de la demande française (55) c'est-à-dire le 26 mars 1987.

A son avis, comme il ressortait clairement de l'article 4G1 de la Convention de Paris, à laquelle l'OEB ne saurait contrevenir au vu de la décision G 3/93, qu'une demande divisionnaire gardait **le bénéfice du droit de priorité**, la demande française (56) déposée le 19 juin 1987 étant en fait une demande divisionnaire de la demande française mère (55) déposée le 26 mars 1987, celle-ci pouvait se prévaloir de la date du 26 mars 1987.

Elle a donc sollicité le remplacement de la date de dépôt de la seconde priorité, à savoir le 19 juin 1987, par la date de dépôt de la demande mère, à savoir le 26 mars 1987.

La Chambre observe que les dispositions de l'article 4G1 de la Convention de Paris concernant les demandes divisionnaires ont été reprises dans la Convention européenne dans l'article 76(1), deuxième phrase, qui stipule qu'une demande divisionnaire "ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, **la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité**".

Die beiden Texte haben zwar nicht denselben Wortlaut, bedeuten aber dasselbe und können nur so verstanden werden, daß aufgrund der Rechtsfiktion, nach der eine Teilanmeldung als am Anmeldetag der Stammanmeldung eingereicht gilt, in einem Fall, in dem die Stammanmeldung wirksam eine Priorität beansprucht, auch die Teilanmeldung dieses Prioritätsrecht genießt, selbst wenn die Teilung der Stammanmeldung und somit die Einreichung der Teilanmeldung später als ein Jahr nach dem Prioritätstag der Stammanmeldung erfolgt.

Im vorliegenden Fall bedeutet dies schlicht folgendes: Wenn die französische Stammanmeldung (55) die Priorität einer früheren Anmeldung beansprucht hätte, hätte die aus ihr hervorgegangene Teilanmeldung (56) diese frühere Priorität bei der Beurteilung des Stands der Technik ebenfalls noch beanspruchen können.

So besteht denn auch kein Grund, den Anmeldetag für das Dokument (56) nach Maßgabe der Regel 88 EPÜ zu ändern, da der für die Teilanmeldung (56) angegebene Anmeldetag keinen Fehler enthält.

Im übrigen gibt die Kammer zu bedenken, daß es *a priori* äußerst zweifelhaft erscheint, daß eine Teilanmeldung ein Prioritätsrecht begründen können soll, da sie definitionsgemäß "nur für einen Gegenstand eingereicht werden [kann], der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht", und somit keine erste Anmeldung im Sinne des Artikels 87 (4) EPÜ darstellen kann.

6. Vorlage an die Große Beschwerdekammer

In der mündlichen Verhandlung argumentierte die Beschwerdegegnerin, daß die Frage, ob im Rahmen des EPÜ innerhalb der Prioritätsfrist ein und dieselbe Priorität für zwei Anmeldungen mit unterschiedlichen Antragskategorien – zum Beispiel Verfahrens- und Erzeugnisansprüche – beansprucht werden könne, der Großen Beschwerdekammer deshalb vorzulegen sei, weil sie mit dieser Frage noch nie befaßt worden sei und es, soweit die Beschwerdegegnerin wisse, hierzu keine Rechtsprechung gebe.

Of course, these two wordings are not identical but the intention of both is the same and the only possible interpretation – taking the legal fiction that a divisional application is considered to have the same filing date as the original application – is that where the original filing has validly claimed priority, the divisional application also enjoys this priority even if the original application is divided and the divisional application is filed over a year after the filing of the priority of the original application.

This basically means that if initial French application (55) had claimed a priority right on the basis of a previous filing, divisional application (56) derived from the initial application would have benefited from this previous priority when prejudicial state of the art was being assessed.

There is therefore no reason to change the filing date of document (56) under Rule 88 EPC since there is nothing wrong with the filing date of divisional application (56).

Furthermore, the board notes that it seems *a priori* very doubtful that a divisional application could generate any such priority right because by definition such an application "may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed" and it could therefore not be a first application within the meaning of Article 87(4) EPC.

6. Referral to the Enlarged Board of Appeal

At the oral proceedings, the respondent maintained that the question of whether it was possible under the EPC to claim the same priority within the priority period for two applications with claims in different categories, for example process and product *per se*, should be referred to the Enlarged Board of Appeal on the grounds that it had never been put to it before and that to its knowledge there was no case law on the subject.

Certes, les deux textes ne sont pas identiques, mais le sens en reste le même et la seule compréhension possible de ces deux textes est que par la fiction juridique qui veut qu'une demande divisionnaire soit considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale, dans le cas où une demande initiale revendique valablement une priorité, la demande divisionnaire bénéficie également de cette priorité même si la division de la demande initiale et donc le dépôt de la demande divisionnaire se produisent plus d'un an après le dépôt de la priorité de la demande initiale.

En l'occurrence cela signifie simplement que si la demande française initiale (55) avait revendiqué un droit de priorité issu d'un dépôt antérieur, la demande divisionnaire (56) issue de la demande initiale aurait gardé le bénéfice de cette priorité antérieure pour l'appréciation de l'état de la technique opposable.

Aussi, il n'y a pas lieu de changer la date de dépôt du document (56) au titre de la règle 88 de la CBE puisque la date de dépôt indiquée pour la demande divisionnaire (56) ne comporte aucune faute.

En outre, la Chambre note, à titre indicatif, qu'il semble *a priori* fort douteux qu'une demande divisionnaire puisse générer un quelconque droit de priorité puisque par définition "une telle demande ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée" et que, par conséquent, elle ne saurait constituer une première demande au sens de l'article 87(4) de la CBE.

6. Saisine de la Grande Chambre de recours

Au cours de la procédure orale, l'intimée a soutenu que la question de savoir s'il était possible dans le cadre de la CBE de revendiquer une même priorité dans le délai de priorité pour deux demandes ayant des revendications de catégories différentes, par exemple procédé et produit *per se*, devait être posée à la Grande Chambre de recours pour les raisons que cette question ne lui avait jamais été soumise et qu'à sa connaissance il n'existait aucune jurisprudence à ce sujet.

Die Kammer ist jedoch der Ansicht, daß fehlende Rechtsprechung zu einem bestimmten Punkt an sich noch kein ausreichender Grund ist, um von vornherein die Große Beschwerdekammer mit einer Sache und einer damit verbundenen Frage zu befassen.

In einem solchen Kontext bleibt es dennoch in erster Linie Aufgabe der Beschwerdekammern, die Frage zu klären.

Der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer wird somit zurückgewiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.

However, the board is of the opinion that the non-existence of case law on a particular point is not reason enough in itself to put a case and a related question to the Enlarged Board of Appeal.

Under the circumstances, it is first and foremost for the boards of appeal to decide on this question.

The request for referral to the Enlarged Board of Appeal is thus refused.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The patent is revoked.
3. The request for referral to the Enlarged Board of Appeal is refused.

La Chambre est cependant de l'avis que l'absence de jurisprudence sur un point donné ne constitue pas en soi une raison suffisante pour soumettre d'emblée un cas et une question y afférente à la Grande Chambre de recours.

Dans un pareil contexte, cela reste, néanmoins, en premier chef, du ressort des chambres de recours de trancher la question.

La requête en saisine de la Grande Chambre de recours est de ce fait rejetée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est révoqué.
3. La requête en saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.