

Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06 vom 17. Juli 2015

T 557/13

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: B. Czech

Mitglieder: G. Santavicca
J. Geschwind

Beschwerdeführer/Patentinhaber:
Infineum USA L. P.

Beschwerdegegner/Einsprechender:
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH

Stichwort:
Teilpriorität/INFINEUM

Relevante Rechtsnormen:

Artikel 54 (3), 76 (1), 87, 88, 89, 100 a), 100 c), 112 (1) a) und 123 (2) EPÜ

Artikel 4 G und 4 F Pariser
Verbandsübereinkunft (PVÜ)

Schlagwort:

Priorität – Teilpriorität – Neuheit – Stammanmeldung/Teilanmeldungen – Neuheit – Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ – Vorlage an die Große Beschwerdekammer – Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung – Vorlage an die Große Beschwerdekammer – Abweichungen innerhalb der Rechtsprechung

Leitsätze:

Der Großen Beschwerdekammer werden die folgenden Fragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Wenn ein Anspruch einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents aufgrund eines oder mehrerer generischer Ausdrücke oder anderweitig alternative Gegenstände umfasst (generischer "ODER"-Anspruch), kann dann nach dem EPÜ für diesen Anspruch das Recht auf Teilpriorität bezüglich eines alternativen Gegenstands verweigert werden, der im Prioritätsdokument erstmals, direkt – oder zumindest implizit – und eindeutig (ausführbar) offenbart ist?

2. Lautet die Antwort ja, unter bestimmten Bedingungen, ist dann die in Nummer 6.7 von G 2/98 aufgestellte Bedingung "sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird" als Maßstab der rechtlichen Beurteilung der Frage, ob für einen

Interlocutory decision of Technical Board of Appeal 3.3.06 dated 17 July 2015

T 557/13

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: B. Czech

Members: G. Santavicca
J. Geschwind

Appellant/Patent proprietor:
Infineum USA L.P.

Respondent/Opponent:
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH

Headword:
Partial priority/INFINEUM

Relevant legal provisions:

EPC Art. 54(3), 76(1), 87, 88, 89, 100(a), 100(c), 112(1)(a), 123(2)

Paris Convention Art. 4G, 4F

Keyword:

Priority - Partial priority - Novelty - Parent/divisionals - Novelty - State of the art under Article 54(3) EPC - Referral to the Enlarged Board of Appeal - Points of law of fundamental importance - Referral to the Enlarged Board of Appeal - Divergence in case law

Catchword:

The following questions are referred to the Enlarged Board for decision:

1. Where a claim of a European patent application or patent encompasses alternative subject-matters by virtue of one or more generic expressions or otherwise (generic "OR"-claim), may entitlement to partial priority be refused under the EPC for that claim in respect of alternative subject-matter disclosed (in an enabling manner) for the first time, directly, or at least implicitly, and unambiguously, in the priority document?

2. If the answer is yes, subject to certain conditions, is the proviso "provided that it gives rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters" in point 6.7 of G 2/98 to be taken as the legal test for assessing entitlement to partial priority for a generic "OR"-claim?

Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.3.06 en date du 17 juillet 2015

T 557/13

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : B. Czech

Membres : G. Santavicca
J. Geschwind

Requérant/Titulaire du brevet :
Infineum USA L.P.

Intimé/Opposant :
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH

Référence :
Priorité partielle/INFINEUM

Dispositions juridiques pertinentes :

Articles 54(3), 76(1), 87, 88, 89, 100a), 100c), 112(1)a), 123(2) CBE

Article 4, lettres F et G de la Convention de Paris

Mots-clés :

Priorité – Priorité partielle – Nouveauté – Demande initiale/demandes divisionnaires – Nouveauté – État de la technique au sens de l'article 54(3) CBE – Saisine de la Grande Chambre de recours – Questions de droit d'importance fondamentale – Saisine de la Grande Chambre de recours – Jurisprudence divergente

Exergue:

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

1. Lorsqu'une revendication d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen englobe des objets alternatifs du fait d'une ou de plusieurs expressions génériques ou d'une autre manière (revendication générique du type "OU"), le droit à une priorité partielle peut-il être refusé au titre de la CBE pour cette revendication dans la mesure où elle concerne un objet alternatif divulgué (de manière suffisante) pour la première fois, directement, ou au moins implicitement, et sans ambiguïté dans le document de priorité ?

2. Si la réponse est oui, sous réserve de certaines conditions, la condition énoncée au point 6.7 de l'avis G 2/98, à savoir "à condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis", doit-elle être considérée comme le test juridique pour l'appréciation du droit à une

generischen "ODER"-Anspruch ein Recht auf Teilpriorität anzuerkennen ist, heranzuziehen?

3. Falls Frage 2 bejaht wird, wie sind dann die Kriterien "beschränkte Zahl" und "eindeutig definierte alternative Gegenstände" auszulegen und anzuwenden?

4. Falls Frage 2 verneint wird, wie ist dann zu beurteilen, ob für einen generischen "ODER"-Anspruch ein Recht auf Teilpriorität anzuerkennen ist?

5. Kann im Fall einer zustimmenden Antwort auf Frage 1 ein in einer Stamm- oder Teilanmeldung zu einer europäischen Patentanmeldung offenkundiger Gegenstand als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ einem Gegenstand entgegengehalten werden, der im Prioritätsdokument offenbart ist und als Alternative von einem generischen "ODER"-Anspruch dieser europäischen Patentanmeldung oder des darauf erteilten Patents umfasst wird?

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung auf Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 921 183.

II. Das Patent war auf die europäische Patentanmeldung Nr. 98203458.9 erteilt worden, bei der es sich um eine Teilanmeldung zu der europäischen Patentanmeldung Nr. 95923299.2 (nachfolgend: "Stammanmeldung") handelt. Letztere war am 8. Juni 1995 als internationale Anmeldung unter dem Aktenzeichen PCT/EP95/02251 eingereicht und am 14. Dezember 1995 als WO 95/33805 A1 (nachfolgend: D1) veröffentlicht worden. Das Patent und die Stammanmeldung beanspruchten die Priorität der am 9. Juni 1994 eingereichten nationalen Anmeldung GB 9411614.2 (nachfolgend: D16).

III. Die Ansprüche 1 und 7 des Patents lauteten wie folgt:

"1. Verwendung eines Kaltfließverbesserers, bei der der Kaltfließverbesserer eine öllösliche polare Stickstoffverbindung ist, die zwei oder mehr Substituenten mit der Formel -NR¹³R¹⁴ trägt, wobei R¹³ und R¹⁴ jeweils für eine Kohlenwasserstoffgruppe stehen, die 8 bis 40 Kohlenstoffatome enthält, mit der Maßgabe, dass R¹³ und R¹⁴ gleich oder unterschiedlich sein können, wobei einer oder mehrere der Substituenten in Form eines davon abgeleiteten Kations vorliegen kann

3. If the answer to question 2 is yes, how are the criteria "limited number" and "clearly defined alternative subject-matters" to be interpreted and applied?

4. If the answer to question 2 is no, how is entitlement to partial priority to be assessed for a generic "OR"-claim?

5. If an affirmative answer is given to question 1, may subject-matter disclosed in a parent or divisional application of a European patent application be cited as state of the art under Article 54(3) EPC against subject-matter disclosed in the priority document and encompassed as an alternative in a generic "OR"-claim of the said European patent application or of the patent granted thereon?

Summary of Facts and Submissions

I. The appeal lies from the decision of the opposition division to revoke European patent No. 0 921 183.

II. The patent was granted on European patent application No. 98203458.9, which is a divisional application of European patent application No. 95923299.2, hereinafter "parent application". The latter was filed as international application PCT/EP95/02251 on 8 June 1995 and published as WO 95/33805 A1 (hereinafter D1) on 14 December 1995. The patent and the parent application claim priority from national application GB 9411614.2 (hereinafter D16) filed on 9 June 1994.

III. Claims 1 and 7 of the patent read as follows:

"1. The use of a cold flow improver, wherein the cold flow improver is an oil-soluble polar nitrogen compound carrying two or more substituents of the formula -NR¹³R¹⁴, where R¹³ and R¹⁴ each represent a hydrocarbyl group containing 8 to 40 carbon atoms provided that R¹³ and R¹⁴ may be the same or different, one or more of which substituents may be in the form of a cation derived therefrom, to enhance the lubricity of a fuel oil composition having a sulphur content of at most

priorité partielle pour une revendication générique du type "OU" ?

3. Si la réponse à la question 2 est oui, de quelle manière les critères "nombre limité" et "objets alternatifs clairement définis" doivent-ils être interprétés et appliqués ?

4. Si la réponse à la question 2 est non, de quelle manière le droit à une priorité partielle pour une revendication générique du type "OU" doit-il être apprécié ?

5. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, un objet divulgué dans une demande initiale, ou divisionnaire, d'une demande de brevet européen peut-il être cité comme état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE à l'encontre d'un objet divulgué dans le document de priorité et englobé en tant qu'alternative dans une revendication générique du type "OU" de ladite demande de brevet européen ou du brevet délivré sur la base de cette demande ?

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours est dirigé contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet européen n° 0 921 183.

II. Ce brevet avait été délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 98203458.9, qui était une demande divisionnaire relative à la demande de brevet européen n° 95923299.2, ci-après dénommée la "demande initiale". Celle-ci avait été déposée le 8 juin 1995 en tant que demande internationale (PCT/EP95/02251) et publiée le 14 décembre 1995 sous le numéro WO 95/33805 A1 (ci-après dénommée le "document D1"). Le brevet et la demande initiale revendiquaient la priorité de la demande nationale GB 9411614.2 (ci-après dénommée le "document D16"), déposée le 9 juin 1994.

III. Les revendications 1 et 7 du brevet s'énonçaient comme suit :

"1. Utilisation d'un agent améliorant l'écoulement à basse température, ledit agent améliorant l'écoulement à basse température étant un composé azoté polaire, soluble dans l'huile, portant deux ou plus de deux substituants de formule -NR¹³R¹⁴, dans laquelle R¹³ et R¹⁴ représentent chacun un groupe hydrocarbyle contenant 8 à 40 atomes de carbone, sous réserve que R¹³ et R¹⁴ puissent être identiques ou différents, un ou plusieurs de ces substituants pouvant être sous forme

bzw. können, zur Verbesserung der Schmierfähigkeit einer Brennstofföl-zusammensetzung mit einem Schwefelgehalt von höchstens 0,05 Gew.-%, wobei bezogen auf das Gewicht des Brennstoffs 0,001 bis 1 Gew.-% des Kaltfließverbessers vorhanden ist."

"7. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei der die polare Stickstoffverbindung das N,N-Dialkylammoniumsalz des 2-N',N'-Dialkylamidobenzoatprodukts der Umsetzung von einem Mol Phthalsäureanhydrid und zwei Mol Di(-hydriertem Talg-)amin ist."

IV. Gegen das Patent wurde Einspruch unter Berufung auf Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) und Artikel 100 c) EPÜ (Nichterfüllung der Erfordernisse der Art. 123 (2) und 76 (1) EPÜ) eingelegt.

V. In der angefochtenen Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zu folgenden Ergebnissen:

- Die Ansprüche in der erteilten Fassung verstießen nicht gegen Artikel 123 (2) oder 76 (1) EPÜ.

- Der Gegenstand des Anspruchs 1, bei dem es sich um eine Verallgemeinerung einer spezifischeren Offenbarung aus D16 bezüglich der Art der als Kaltfließverbesserer verwendeten Verbindung handle, stelle nicht dieselbe Erfindung dar wie die in D16 beschriebene. Somit sei die beanspruchte Priorität nicht für den gesamten Schutzzumfang des Anspruchs 1 wirksam. Mit Verweis auf die Stellungnahme G 2/98 (ABl. EPA 2001, 427, Nrn. 4, 6.6 und 6.7 der Begründung) befand die Einspruchsabteilung, dass zudem durch die "im erteilten Anspruch 1 enthaltene Zwischenverallgemeinerung der Offenbarung des Prioritätsdokuments D16 keine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht" werde und somit "dem Gegenstand von Anspruch 1 nur der 8. Juni 1995 als Anmeldetag zuerkannt werden" könne. Dies stehe im Einklang mit den Entscheidungen T 665/00 vom 13. April 2005, T 1877/08 vom 23. Februar 2010 und T 1496/11 vom 12. September 2012.

0.05% by weight, wherein from 0.001 to 1% by weight of the cold flow improver based on the weight of the fuel is present."

"7. The use of any of claims 1 to 4, wherein the polar nitrogen compound is the N,N-dialkylammonium salt of 2-N',N'-dialkylamidobenzoate product of reacting one mole of phthalic anhydride and two moles of di(hydrogenated tallow)amine."

IV. The patent was opposed on the grounds of Article 100(a) EPC (lack of novelty and lack of inventive step) and 100(c) EPC (non-compliance with the requirements of Articles 123(2) and 76(1) EPC).

V. In the decision under appeal, the opposition division came to the following conclusions:

- The claims as granted were not objectionable under Article 123(2) or 76(1) EPC.

- The subject-matter of Claim 1, resulting from a generalisation of a more specific disclosure in D16, regarding the nature of the compound to be used as a cold flow improver, did not represent the same invention as that set out in D16. The priority claimed was thus not valid for the whole scope of Claim 1. Moreover, referring to opinion G 2/98 (OJ EPO 2001, 427, Reasons, 4, 6.6 and 6.7), the opposition division concluded that the "intermediate generalisation in granted Claim 1 with respect to the disclosure of priority document D16 does not give rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters" and thus that the "subject-matter of Claim 1 was only entitled to the filing date of 8 June 1995". This finding was held to be in line with decisions T 665/00 of 13 April 2005, T 1877/08 of 23 February 2010 and T 1496/11 of 12 September 2012.

d'un cation qui en est dérivé, pour augmenter le pouvoir lubrifiant d'une composition de fuel-oil ayant une teneur en soufre d'au plus 0,05 % en poids, dans laquelle 0,001 à 1 % en poids de l'agent améliorant l'écoulement à basse température, sur la base du poids du combustible, est présent."

"7. Utilisation suivant l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans laquelle le composé azoté polaire est le sel de N,N-dialkylammonium, d'un 2-N',N'-dialkylaminobenzoate consistant en le produit de réaction d'une mole d'anhydride phthalique et de deux moles de di(sulf hydrogéné)amine."

IV. Il a été fait opposition au brevet pour les motifs visés à l'article 100a) CBE (absence de nouveauté et d'activité inventive) et à l'article 100c) CBE (non-respect des exigences prévues aux articles 123(2) et 76(1) CBE).

V. Dans la décision frappée de recours, la division d'opposition est parvenue aux conclusions suivantes :

- Les revendications du brevet ne peuvent appeler d'objections au titre de l'article 123(2) ou de l'article 76(1) CBE.

- L'objet de la revendication 1, qui résulte de la généralisation d'une divulgation plus spécifique contenue dans le document D16, relative à la nature du composé à utiliser en tant qu'agent améliorant l'écoulement à basse température, ne constitue pas la même invention que celle exposée dans le document D16. La priorité revendiquée n'est donc pas valable pour toute la portée de la revendication 1. De plus, se référant à l'avis G 2/98 (JO OEB 2001, 427, points 4, 6.6 et 6.7 des motifs), la division d'opposition a conclu que la "généralisation intermédiaire, dans la revendication 1 du brevet, des éléments divulgués dans le document de priorité D16 ne conduit pas à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis" et que, par conséquent, "l'objet de la revendication 1 ne peut bénéficier que de la date de dépôt du 8 juin 1995". La division d'opposition a ajouté que cette conclusion est conforme aux décisions T 665/00 du 13 avril 2005, T 1877/08 du 23 février 2010 et T 1496/11 du 12 septembre 2012.

- Obwohl das Patent die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ erfülle, genieße es nicht den Prioritätstag der Stammanmeldung D1, die somit Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ sei. Diesbezüglich verwies die Einspruchsabteilung auf die Entscheidung T 1496/11 (Nrn. 2.1 und 3 der Entscheidungsgründe).

- Folglich sei der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung nach Artikel 54 (3) EPÜ nicht neu gegenüber der Verwendung des Kaltfließverbessers aus Beispiel 1, die in identischer Weise in D16 und D1 offenbart worden sei. Der in D1 beschriebenen Ausführungsform könne "der beanspruchte Prioritätstag vom 9. Juni 1994 zuerkannt werden", wohingegen "dem erteilten Anspruch 1 nur der 8. Juni 1995 als Anmeldetag zuerkannt werden" könne.

VI. In ihrer Beschwerdebegründung machte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) geltend, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung gegenüber D1 neu sei. Sie brachte im Wesentlichen vor, dass eine Teilanmeldung gemäß Artikel 76 (1) EPÜ keinen anderen Prioritätstag als ihre Stammanmeldung haben könne und somit nicht wegen mangelnder Neuheit gegenüber der Stammanmeldung nach Artikel 54 (3) EPÜ beanstandet werden könne. Trotzdem reichte die Beschwerdeführerin als Hilfsantrag AR1 einen Satz geänderter Ansprüche ein, um den Einwand mangelnder Neuheit durch einen stärker eingeschränkten Schutzzumfang des geänderten Anspruchs 1 zu entkräften. Zur Stützung ihres Vorbringens legte sie die folgenden Dokumente vor:

D20: Tobias Bremi, "Self-collision with your own priority application under Article 54(3)? T 1443/05 and its possible consequences on filing strategies", Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 5/2009, S. 206 - 210;

D21: Rechtsgutachten von Prof. U. Vollrath vom 12. April 2005 aus der Beschwerdesache T 705/04 (18 Seiten zzgl. Publikationsverzeichnis) und im Anhang dazu:

D21a: U. Joos, "Identität der Erfindung, Mehrfach- und Teilpriorität im europäischen Patentrecht", in: Straus, Joseph (Hrsg.), "Aktuelle Herausforderungen des geistigen Eigentums", Festgabe für F.-K. Beier, Heymanns, Köln, 1996, S. V und 73 - 85;

- Although the patent met the requirements of Article 76(1) EPC, it did not enjoy the priority date of parent application D1, which thus was state of the art under Article 54(3) EPC. In this respect, reference was made to decision T 1496/11 (Reasons, 2.1 and 3).

- Consequently, the subject-matter of Claim 1 as granted lacked novelty under Article 54(3) EPC in view of the use of the cold flow improver of Example 1, disclosed identically in D16 and D1. The embodiment described in D1 was held to be "entitled to the claimed priority date of 9 June 1994", whereas granted Claim 1 was held to be "only entitled to the filing date of 8 June 1995".

VI. In its statement setting out the grounds of appeal, the appellant (patent proprietor) maintained that the subject-matter of Claim 1 as granted was novel over D1. It submitted essentially that pursuant to Article 76(1) EPC a divisional application could not have a different priority date from its parent and could thus not be held to lack novelty over the latter under Article 54(3) EPC. The appellant nevertheless filed a set of amended claims as auxiliary request AR1, intended to overcome the novelty objection by the more limited ambit of its amended claim 1. In support of its arguments, it submitted the following documents:

D20: Tobias Bremi, "Self-collision with your own priority application under Article 54(3)? – T 1443/05 and its possible consequences on filing strategies", Mitt., Heft 5/2009, pages 206 - 210;

D21: Legal Expert Opinion by Professor U. Vollrath dated 12 April 2005 submitted in appeal proceedings T 705/04 (18 pages plus list of publications); and, annexed thereto:

D21a: U. Joos, "Identität der Erfindung, Mehrfach- und Teilpriorität im europäischen Patentrecht", in: Straus, Joseph (Hrsg.), "Aktuelle Herausforderungen des geistigen Eigentums", Festgabe für F.-K. Beier, Heymanns, Köln, 1996, pages V and 73 - 85;

- Bien que le brevet remplisse les conditions de l'article 76(1) CBE, il ne bénéficie pas de la date de priorité de la demande initiale D1, qui est donc comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE. La division d'opposition a fait référence à cet égard à la décision T 1496/11 (points 2.1 et 3 des motifs).

- Il en découle que l'objet de la revendication 1 du brevet n'est pas nouveau en vertu de l'article 54(3) CBE, étant donné que l'utilisation de l'agent améliorant l'écoulement à basse température selon l'exemple 1 a été divulguée d'une manière identique dans les documents D16 et D1. Le mode de réalisation décrit dans D1 peut donc "se prévaloir de la date de priorité revendiquée du 9 juin 1994", tandis que la revendication 1 du brevet ne peut "bénéficier que de la date de dépôt du 8 juin 1995".

VI. Dans le mémoire exposant les motifs de son recours, le requérant (titulaire du brevet) a affirmé que l'objet de la revendication 1 du brevet était nouveau par rapport à D1. Il a essentiellement fait valoir qu'en vertu de l'article 76(1) CBE, une demande divisionnaire ne peut avoir une date de priorité différente de celle de la demande initiale dont elle est issue, et qu'elle ne saurait donc être considérée comme dépourvue de nouveauté par rapport à ladite demande initiale en vertu de l'article 54(3) CBE. Le requérant a cependant déposé un jeu de revendications modifiées à titre de requête subsidiaire AR1, dans lequel il a limité la portée de la revendication 1 modifiée afin de lever l'objection pour absence de nouveauté. À l'appui de ses arguments, il a produit les documents suivants :

D20 : Tobias Bremi, "Self-collision with your own priority application under Article 54(3)? – T 1443/05 and its possible consequences on filing strategies", Mitt., Heft 5/2009, pages 206 – 210 ;

D21 : Expertise juridique du Professeur U. Vollrath, datée du 12 avril 2005, soumise pendant la procédure de recours T 705/04 (18 pages, plus liste de publications), et, en annexe,

D21a : U. Joos, "Identität der Erfindung, Mehrfach- und Teilpriorität im europäischen Patentrecht", in: Straus, Joseph (Hrsg.), "Aktuelle Herausforderungen des geistigen Eigentums", Festgabe für F.-K. Beier, Heymanns, Cologne, 1996, pages V et 73 – 85 ;

D22: Beitrag "Article 54(3) and EP Divisionals" vom 5. Februar 2011 aus dem Internetblog "Tufty the Cat" mit Kommentaren, zweiseitiger Ausdruck von <http://tuftythecat.blogspot.co.uk/2011/02/article-543-and-ep-divisionals.html>;

D23: M. Lawrence und M. Wilkinson, "Poisonous Divisions – thoughts and feedback since original publication of the 'Poisonous Divisionals' concept", IP Europe Quarterly, Februar 2012, S. 1 - 6.

VII. In ihrer Erwiderung widersprach die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, hielt ihren auf D1 gestützten Einwand mangelnder Neuheit aufrecht und erhob Einwände bezüglich der Zulässigkeit und Gewährbarkeit des Hilfsantrags AR1 der Beschwerdeführerin. Sie verwies auf das Dokument

D24: Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., 2006, S. 923, § 39, Rdnr. 38.

VIII. Die Beschwerdeführerin berief sich in einem weiteren Schreiben auf die Entscheidung T 1222/11 vom 4. Dezember 2012 sowie auf das Memorandum C des von der FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle) auf der Diplomatischen Konferenz von 1973 vorgelegten Dokuments M/48/I (nachfolgend: "Memorandum").

Sie brachte vor, dass Anspruch 1 eine Teilpriorität zuzuerkennen sei und der auf der Grundlage von D1 erhobene Neuheitseinwand somit hinfällig sei. Zur Stützung ihres Vorbringens fügte sie folgende Dokumente bei:

D25: R. Teschemacher, "Poisonous Divisionals – ein Gespenst verschwindet", Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 1/2014, S. 16 - 18;

D26: R. Teschemacher, "Poisonous divisional applications – is the bogey going to disappear", Lexology, vierseitiger Ausdruck vom 19. November 2013;

D27: L. Walder-Hartmann, "Giftige Teilanmeldungen – Altlast oder Lärm um nichts", GRUR Int., 2014, S. 17 - 27.

D22: Internet blog entry "Tufty the Cat: Article 54(3) and EP Divisionals" of 5 February 2011 and comments; two pages printed out from <http://tuftythecat.blogspot.co.uk/2011/02/article-543-and-ep-divisionals.html>; and,

D23: M. Lawrence and M. Wilkinson, "Poisonous Divisions - thoughts and feedback since original publication of the 'Poisonous Divisionals' concept", IP Europe Quarterly, February 2012, pages 1 - 6.

VII. In its reply, the respondent (opponent) rebutted the arguments of the appellant, maintained its novelty objection based on D1 and raised objections regarding the admissibility and allowability of the appellant's auxiliary request AR1. It referred to document

D24: Benkard, Patentgesetz, 10th edition, 2006, page 923, § 39, Note 38.

VIII. In a further letter the appellant referred to decision T 1222/11 of 4 December 2012, and to Memorandum C of document M/48/I, submitted at the Diplomatic Conference of 1973 by FICPI ("Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle") – hereinafter "Memorandum".

It argued that partial priority had to be acknowledged for Claim 1, and that the novelty objection based on D1 thus fell away. It enclosed the following further documents in support:

D25: R. Teschemacher, "Poisonous Divisionals – ein Gespenst verschwindet", Mitt., Heft 1/2014, pages 16 - 18;

D26: R. Teschemacher, "Poisonous divisional applications - is the bogey going to disappear", Lexology, print-out of 4 pages, 19 November 2013;

D27: L. Walder-Hartmann, "Giftige Teilanmeldungen – Altlast oder Lärm um nichts", GRUR Int., 2014, pages 17 - 27.

D22 : Article d'un blog, intitulé "Tufty the Cat: Article 54(3) and EP Divisionals", et daté du 5 février 2011, ainsi que commentaires ; deux pages imprimées à partir du site <http://tuftythecat.blogspot.co.uk/2011/02/article-543-and-ep-divisionals.html> ; et,

D23 : M. Lawrence et M. Wilkinson, "Poisonous Divisions – thoughts and feedback since original publication of the 'Poisonous Divisionals' concept", IP Europe Quarterly, février 2012, pages 1 - 6.

VII. Dans sa réponse, l'intimé (opposant) a réfuté les arguments du requérant, maintenu son objection pour absence de nouveauté sur la base du document D1 et soulevé des objections concernant la recevabilité et l'admissibilité de la requête subsidiaire AR1 du requérant. Il s'est référé au document :

D24 : Benkard, Patentgesetz, 10^e édition, 2006, page 923, § 39, note 38.

VIII. Dans une autre lettre, le requérant s'est référé à la décision T 1222/11 du 4 décembre 2012 et au memorandum C du document M/48/I, soumis lors de la conférence diplomatique de 1973 par la FICPI ("Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle"), ci-après dénommé le "mémoire".

Il a fait valoir qu'une priorité partielle devait être admise pour la revendication 1, et que l'objection pour absence de nouveauté fondée sur le document D1 devenait dès lors inopérante. À l'appui de ses moyens, il a joint les documents supplémentaires suivants :

D25 : R. Teschemacher, "Poisonous Divisionals – ein Gespenst verschwindet", Mitt., Heft 1/2014, pages 16 – 18 ;

D26 : R. Teschemacher, "Poisonous divisional applications – is the bogey going to disappear", Lexology, impression de 4 pages, 19 novembre 2013 ;

D27 : L. Walder-Hartmann, "Giftige Teilanmeldungen – Altlast oder Lärm um nichts", GRUR Int., 2014, pages 17 - 27.

IX. Die Beschwerdegegnerin widersprach in einem weiteren schriftlichen Vorbringen den Argumenten der Beschwerdeführerin und fügte folgendes Dokument an:

D28: Singer-Stauder "Europäisches Patentübereinkommen – Kommentar", 6. Aufl., 2012, Art. 123 EPÜ, Rdnr. 43.

Außerdem beantragte sie hilfsweise, die Große Beschwerdekammer mit folgenden Rechtsfragen A, B und/oder C zu befassen:

A) "Bedeutet für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts der Begriff 'beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände', dass ein Patentanspruch abzählbare Ausführungsformen aufweisen muss, die voneinander unabhängig sind, oder ist der Begriff so auszulegen, dass die lediglich intellektuell mögliche Unterordnung von Ausführungsformen, die im Prioritätsdokument gelehrt sind, bereits als beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände anzusehen ist, auch wenn diese Gegenstände im Anspruch nicht vereinzelt sind?"

B) "Bedeutet Artikel 76 (1) EPÜ, dass der Prioritätsanspruch, den eine Teilanmeldung aus ihrer Stamm-anmeldung erhebt, für das auf die Teilanmeldung erteilte Patent selbst dann erhalten bleibt, wenn die im Teilpatent erteilten Ansprüche nicht mehr die gleiche Erfindung im Sinne des Artikel 87 (1) EPÜ betreffen, die im Prioritätsdokument offenbart war?"

IX. In a further written submission, the respondent rebutted the arguments of the appellant, enclosing document

D28: Singer-Stauder "Europäisches Patentübereinkommen – Kommentar", 6th Edition, 2012, Article 123 EPC, Note 43.

It also submitted, as auxiliary requests, the following questions A, B and/or C to be referred to the Enlarged Board of Appeal:

A) "Bedeutet für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts der Begriff 'beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände', dass ein Patentanspruch abzählbare Ausführungsformen aufweisen muss, die voneinander unabhängig sind, oder ist der Begriff so auszulegen, dass die lediglich intellektuell mögliche Unterordnung von Ausführungsformen, die im Prioritätsdokument gelehrt sind, bereits als beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände anzusehen ist, auch wenn diese Gegenstände im Anspruch nicht vereinzelt sind?"

(English translation: "For claiming priority, does the expression 'limited number of clearly defined alternative subject-matters' mean that a claim must identify countable, mutually independent subject-matters, or is it to be interpreted such that the merely conceptual categorisation of embodiments taught in the priority document is already in itself to be regarded as a limited number of clearly defined alternative subject-matters, even if these subject-matters are not individualised as such in the claim?")

B) "Bedeutet Artikel 76 (1) EPÜ, dass der Prioritätsanspruch, den eine Teilanmeldung aus ihrer Stamm-anmeldung erhebt, für das auf die Teilanmeldung erteilte Patent selbst dann erhalten bleibt, wenn die im Teilpatent erteilten Ansprüche nicht mehr die gleiche Erfindung im Sinne des Artikel 87 (1) EPÜ betreffen, die im Prioritätsdokument offenbart war?"

(English translation: "Does Article 76(1) EPC mean that the priority claim derivable by a divisional application from its parent application is preserved for the patent granted on the divisional application even if its claims as granted no longer relate to the same invention within the meaning of Article 87(1) EPC

IX. L'intimé a présenté d'autres observations écrites, réfutant les arguments du requérant, et a produit le document :

D28 : Singer-Stauder "Europäisches Patentübereinkommen – Kommentar", 6^e édition, 2012, Article 123 CBE, note 43.

Il a également demandé, à titre de requête subsidiaire, que les questions A, B et/ou C suivantes soient soumises à la Grande Chambre de recours :

A) "Bedeutet für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts der Begriff 'beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände', dass ein Patentanspruch abzählbare Ausführungsformen aufweisen muss, die voneinander unabhängig sind, oder ist der Begriff so auszulegen, dass die lediglich intellektuell mögliche Unterordnung von Ausführungsformen, die im Prioritätsdokument gelehrt sind, bereits als beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände anzusehen ist, auch wenn diese Gegenstände im Anspruch nicht vereinzelt sind?"

(Traduction en français : "L'expression 'nombre limité d'objets alternatifs clairement définis' signifie-t-elle, eu égard à la revendication du droit de priorité, qu'une revendication de brevet doit exposer des modes de réalisation dénombrables, qui soient indépendants les uns des autres, ou doit-elle être interprétée de telle sorte que le fait de pouvoir identifier uniquement sur un plan conceptuel des modes de réalisation enseignés dans le document de priorité, suffit pour considérer qu'ils représentent un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis, même s'ils ne sont pas individualisés dans la revendication ?")

B) "Bedeutet Artikel 76 (1) EPÜ, dass der Prioritätsanspruch, den eine Teilanmeldung aus ihrer Stamm-anmeldung erhebt, für das auf die Teilanmeldung erteilte Patent selbst dann erhalten bleibt, wenn die im Teilpatent erteilten Ansprüche nicht mehr die gleiche Erfindung im Sinne des Artikel 87 (1) EPÜ betreffen, die im Prioritätsdokument offenbart war?"

(Traduction en français : "L'article 76(1) CBE signifie-t-il que la revendication de priorité dont une demande divisionnaire peut se prévaloir en vertu de la demande initiale à laquelle elle se rapporte, reste acquise pour le brevet délivré sur la base de la demande divisionnaire même si les revendications de ce brevet ne

as that disclosed in the priority document?")

concernent plus la même invention, au sens de l'article 87(1) CBE, que celle divulguée dans le document de priorité ?")

C) "Kann die Offenbarung, die in einer Stammanmeldung enthalten ist, und der das für die Stammanmeldung in Anspruch genommene Prioritätsrecht zukommt, einem Patent als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ entgegengehalten werden, welches auf eine Teilanmeldung aus dieser Stammanmeldung erteilt wurde, sofern für dieses Patent das Prioritätsrecht aus der Stammanmeldung unwirksam ist?"

C) "Kann die Offenbarung, die in einer Stammanmeldung enthalten ist, und der das für die Stammanmeldung in Anspruch genommene Prioritätsrecht zukommt, einem Patent als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ entgegengehalten werden, welches auf eine Teilanmeldung aus dieser Stammanmeldung erteilt wurde, sofern für dieses Patent das Prioritätsrecht aus der Stammanmeldung unwirksam ist?"

C) "Kann die Offenbarung, die in einer Stammanmeldung enthalten ist, und der das für die Stammanmeldung in Anspruch genommene Prioritätsrecht zukommt, einem Patent als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ entgegengehalten werden, welches auf eine Teilanmeldung aus dieser Stammanmeldung erteilt wurde, sofern für dieses Patent das Prioritätsrecht aus der Stammanmeldung unwirksam ist?"

(English translation: "Can a parent application's disclosure which enjoys the priority right claimed for that application be cited as state of the art under Article 54(3) EPC against a patent granted on a divisional application of that parent application, if for this patent the priority right claimed in respect of the parent application is not valid?")

(Traduction en français : "Une divulgation contenue dans une demande initiale qui bénéficie du droit de priorité revendiqué pour cette demande peut-elle être opposée, en tant qu'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE, à un brevet qui a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire issue de cette demande initiale, dans la mesure où le droit de priorité revendiqué pour la demande initiale n'est pas valable pour ce brevet ?")

X. In einer Mitteilung in Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung erklärte die Beschwerdekammer, dass sie die Feststellung der Einspruchsabteilung nicht infrage stelle, wonach die erteilten Ansprüche nicht nach Artikel 100 c) EPÜ zu beanstanden seien.

X. In a communication issued in preparation for oral proceedings, the Board indicated that it did not question the opposition division's finding that the granted claims were not objectionable under Article 100(c) EPC.

X. Dans une notification émise en vue de préparer la procédure orale, la Chambre a indiqué qu'elle ne remettrait pas en question la conclusion de la division d'opposition selon laquelle les revendications du brevet ne pouvaient appeler d'objections au titre de l'article 100c) CBE.

Die Kammer befand, dass es zwischen relevanten Offenbarungselementen in D1 und D16 potenzielle Unterschiede gebe, erklärte aber, dass eine Verwendung des Erzeugnisses aus Beispiel 1, wie sie in Anspruch 1 definiert sei, in D1, D16 und im Patent offenbart zu sein scheine. Dass diese Verwendung offenbar unter den Schutzzumfang von Anspruch 1 falle, werde noch augenscheinlicher in Anbetracht des abhängigen Anspruchs 7.

The Board noted potential differences between relevant disclosure elements in D1 and D16. The Board however observed that a use as defined in Claim 1 of the product according to Example 1 appeared to be disclosed in D1, D16 and the patent. That this use appeared to fall within the terms of Claim 1 was even more evident in view of dependent Claim 7.

La Chambre a constaté des différences potentielles entre des éléments pertinents divulgués dans les documents D1 et D16. Elle a toutefois fait observer qu'une utilisation du produit selon l'exemple 1, telle que définie dans la revendication 1, semblait être divulguée dans D1 et D16, ainsi que dans le brevet. Le fait que cette utilisation semblait couverte par le libellé de la revendication 1 ressortait encore plus clairement à la lumière de la revendication dépendante 7.

Die Beschwerdekammer stellte weiter fest, dass die Frage der Neuheit davon abhängen könnte, ob das Patent ein Prioritätsrecht für diese – von der allgemeineren Definition in Anspruch 1 umfasste – Verwendung wirksam in Anspruch nehmen könne, und kündigte an, dass sie möglicherweise die Große Beschwerdekammer mit Rechtsfragen befassen werde. Zum Begriff der "Teilpriorität" verwies sie auf das Dokument

The Board also noted that the issue of novelty might hinge on whether the patent could validly claim a right of priority for this use, as embraced by the more generic definition according to Claim 1. It indicated that questions might be referred to the Enlarged Board of Appeal. With respect to the notion of "partial priority" it referred to document

La Chambre a également indiqué que la question de la nouveauté dépendait, le cas échéant, de celle de savoir si le brevet pouvait valablement revendiquer un droit de priorité pour cette utilisation, telle qu'englobée par la définition formulée en des termes plus génériques dans la revendication 1. Elle a ajouté que des questions seraient éventuellement soumises à la Grande Chambre de recours. S'agissant de la notion de "priorité partielle", elle a renvoyé au document suivant :

D29: Schricker, Fragen der Unionspriorität im Patentrecht, GRUR Int. 1967, Heft 3, S. 85 - 93.

XI. In einer weiteren schriftlichen Mitteilung verwies die Beschwerdekammer die Verfahrensbeteiligten auf die Entscheidung T 571/10 vom 3. Juni 2014.

XII. Mit Schreiben vom 15. Dezember 2014 legte die Beschwerdeführerin eine Tabelle mit einer Gegenüberstellung von Beschwerdekammerentscheidungen vor, in denen die Teilpriorität entweder zuerkannt oder abgesprochen worden war, und reichte folgende "mögliche Vorlagefragen" ein:

"Wenn ein Anspruch eines europäischen Patents oder einer europäischen Patentanmeldung spezifischere Gegenstände umfasst, die in einer früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, offenbart sind, weil z. B. der betreffende Anspruch einen generischen Ausdruck oder eine generische Formel bzw. generische Ausdrücke oder Formeln enthält, der bzw. die sowohl den im Prioritätsdokument offenbarten Gegenstand als auch eine oder mehrere Alternativen zu diesem einschließt bzw. einschließen, ist dann

1. die Formulierung 'sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird' in Nummer 6.7 der Stellungnahme G 2/98 der Großen Beschwerdekammer als rechtlicher Maßstab für das Recht auf Teilpriorität nach Artikel 88 (2) und (3) EPÜ heranzuziehen?

2. Falls Frage 1 bejaht wird, wie ist dann der Maßstab nach Nummer 6.7 in der vorliegenden Situation anzuwenden und wie ist dann insbesondere ein Anspruch, der einen generischen Ausdruck oder eine generische Formel bzw. generische Ausdrücke oder Formeln enthält, so auszulegen, dass er sich auf eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände bezieht?

3. Falls Frage 1 verneint wird, was ist dann der rechtliche Maßstab für die Teilpriorität eines Anspruchs, der einen generischen Ausdruck oder eine generische Formel bzw. generische Ausdrücke oder Formeln enthält, und wie ist dieser auf einen solchen Anspruch anzuwenden?

In der obigen Situation, in der:

i) das europäische Patent ein Teilpatent war oder die europäische Patentanmeldung eine Teilanmeldung ist ('Teilpatent' bzw. 'Teilanmeldung') und der betreffende Anspruch dem oben

D29: Schricker, Fragen der Unionspriorität im Patentrecht, GRUR Int 1967, Heft 3, pages 85 - 93.

XI. In a further written communication, the Board drew the parties' attention to decision T 571/10 of 3 June 2014.

XII. With its further letter of 15 December 2014, the appellant filed a table juxtaposing decisions of the boards of appeal in which partial priority was either accepted or denied, and the following "possible referral questions":

"Where a claim of a European patent or patent application encompasses more specific subject matter disclosed in an earlier application from which priority is claimed, for example because the claim in question contains generic term(s) or generic formula(e) encompassing both the subject matter disclosed in the priority application and alternative(s) thereto:

1. Is the expression 'provided that it gives rise to the claiming of a limited number of clearly-defined alternative subject matters' from Point 6.7 of Enlarged Board opinion G 2/98 to be applied as the legal test for entitlement to partial priority under Article 88(2) and (3) EPC?

2. If the answer to 1 is 'yes', how is the test from Point 6.7 to be applied in this situation, and in particular, how is a claim containing generic term(s) or generic formula(e) to be interpreted as relating to a limited number of clearly-defined alternative subject matters?

3. If the answer to 1 is 'no', what is the legal test for partial priority of a claim containing generic term(s) or generic formula(e), and how is it to be applied to such a claim?

In the situation defined above, where:

(i) the European patent was, or the European patent application is, a divisional application ('Divisional') and the claim in question fails the legal test for partial priority as clarified above;

D29 : Schricker, Fragen der Unionspriorität im Patentrecht, GRUR Int 1967, Heft 3, pages 85 - 93.

XI. Dans une autre notification écrite, la Chambre a attiré l'attention des parties sur la décision T 571/10 du 3 juin 2014.

XII. Dans sa lettre du 15 décembre 2014, le requérant a présenté un tableau mettant en regard les décisions des chambres de recours dans lesquelles une priorité partielle avait été soit acceptée soit refusée, ainsi que plusieurs "questions possibles en vue d'une saisine", qui s'énoncent de la façon suivante :

"Lorsqu'une revendication d'un brevet européen ou d'une demande de brevet européen englobe un objet plus spécifique divulgué dans une demande antérieure dont la priorité est revendiquée, par exemple en raison du fait que la revendication en question contient un (des) terme(s) générique(s) ou une (des) formule(s) générique(s) qui englobe(nt) à la fois l'objet divulgué dans la demande fondant la priorité et une (des) variante(s) de cet objet :

1. L'expression "à condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis" utilisée au point 6.7 de l'avis G 2/98 de la Grande Chambre de recours doit-elle s'appliquer en tant que test juridique permettant de déterminer le droit à une priorité partielle en vertu de l'article 88(2) et (3) CBE ?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, comment le test formulé au point 6.7 doit-il s'appliquer dans la situation ci-dessus et, en particulier, dans quelles conditions une revendication contenant un (des) terme(s) générique(s) ou une (des) formule(s) générique(s) doit-elle être interprétée comme se rapportant à un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis ?

3. S'il est répondu par la négative à la question 1, quel est le test juridique en matière de priorité partielle d'une revendication contenant un (des) terme(s) générique(s) ou une (des) formule(s) générique(s) et comment doit-il s'appliquer à une telle revendication ?

Dans la situation définie ci-dessus, où :

i) le brevet européen était – ou la demande de brevet européen est – une demande divisionnaire, et où la revendication en question ne satisfait pas au test juridique en matière de

angeführten rechtlichen Maßstab für die Teilpriorität nicht genügt,

ii) das europäische Stammpatent oder die europäische Stammanmeldung ('Stammpatent' bzw. 'Stammanmeldung') dieselbe Priorität beansprucht wie das Teilpatent bzw. die Teilanmeldung und in der veröffentlichten Fassung einen spezifischen Gegenstand offenbart, der auch in der Prioritätsanmeldung offenbart war und von den Ansprüchen des Teilpatents bzw. der Teilanmeldung umfasst wird, und

iii) im Stammpatent bzw. in der Stammanmeldung und im Teilpatent bzw. in der Teilanmeldung dieselben EPÜ-Vertragsstaaten benannt sind,

4. verhindert Artikel 76 (1) EPÜ dann trotzdem, dass dem Anspruch des Teilpatents bzw. der Teilanmeldung und dem die Priorität genießenden spezifischen Gegenstand aus dem Stammpatent bzw. der Stammanmeldung unterschiedliche wirksame Tage zuerkannt werden?

5. Falls Frage 4 verneint wird, ist dann der Begriff 'europäische Patentanmeldungen' in Artikel 54 (3) EPÜ so auszulegen, dass er sich auf die Stammanmeldung erstreckt und somit dazu führt, dass das Teilpatent bzw. die Teilanmeldung gegenüber dem Stammpatent bzw. der Stammanmeldung nicht neu ist?"

In einer Fußnote zu diesen Fragen erklärte die Beschwerdeführerin: "Falls der rechtliche Maßstab für die Teilpriorität die unter i) bis iii) beschriebene Situation vollständig ausspart, müssten die Fragen 4 und 5 nicht beantwortet werden. Sollte es dennoch eine gewisse Möglichkeit einer 'giftigen Priorität' geben, wäre eine Beantwortung der Fragen 4 und 5 trotzdem für diese Beschwerde und auch allgemein relevant."

XIII. Am 17. Dezember 2014 fand die mündliche Verhandlung statt.

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in der erteilten Fassung (Hauptantrag) oder alternativ auf der Grundlage des Anspruchssatzes gemäß dem zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrag AR1 aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

(ii) the parent European patent or patent application ('Parent') claims the same priority as the Divisional and, as published, discloses specific subject matter also disclosed in the priority application and encompassed by the claim of the Divisional; and

(iii) the Parent and Divisional designate the same EPC contracting states:

4. Does Article 76(1) EPC nevertheless prevent different effective dates being attributed to the claim of the Divisional and the priority-entitled specific subject matter in the Parent?

5. If the answer to 4 is 'no', is the term 'European patent applications' in Article 54(3) EPC to be interpreted as extending to the Parent application, thereby rendering the Divisional lacking in novelty over its Parent?"

In a footnote to these questions, the appellant stated: "If the legal test for partial priority universally avoids the situation described in (i) to (iii), there would be no need to answer questions 4 and 5. However, if there were still some prospect of 'poisonous priority', the answers to questions 4 and 5 would still be relevant to this appeal, and generally."

XIII. Oral proceedings were held on 17 December 2014.

The appellant (patent proprietor) requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained as granted (main request) or, in the alternative, on the basis of the set of claims according to auxiliary request AR1 filed with the statement setting out the grounds of appeal.

The respondent (opponent) requested that the appeal be dismissed.

priorité partielle tel que déterminé ci-dessus ;

ii) le brevet européen délivré sur la base de la demande initiale – ou la demande de brevet européen initiale – revendique la même priorité que la demande divisionnaire et divulgue, selon le texte publié, un objet spécifique qui était également divulgué dans la demande fondant la priorité et qui est compris dans la revendication de la demande divisionnaire ; et où

iii) le brevet européen délivré sur la base de la demande initiale – ou la demande de brevet européen initiale – et la demande divisionnaire désignent les mêmes États parties à la CBE,

4. l'article 76(1) CBE empêche-t-il cependant que des dates effectives différentes soient attribuées à la revendication de la demande divisionnaire et à l'objet spécifique, bénéficiant de la priorité, contenu dans le brevet européen délivré sur la base de la demande initiale ou dans la demande de brevet européen initiale ?

5. S'il est répondu par la négative à la question 4, le terme "demandes de brevet européen" utilisé à l'article 54(3) CBE doit-il être interprété en ce sens qu'il couvre également la demande initiale, si bien que la demande divisionnaire est antériorisée par la demande initiale dont elle est issue ?"

Dans une note de bas de page relative à ces questions, le requérant a indiqué que "si le test juridique en matière de priorité partielle permet dans tous les cas d'éviter la situation décrite aux points i) à iii), il ne sera pas nécessaire de répondre aux questions 4 et 5. Cependant, si l'éventualité d'une "priorité toxique" n'était pas écartée, les réponses aux questions 4 et 5 resteraient pertinentes pour le présent recours, ainsi que sur un plan général".

XIII. La procédure orale a eu lieu le 17 décembre 2014.

Le requérant (titulaire du brevet) a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu tel que délivré (requête principale) ou, à défaut, qu'il soit maintenu sur la base du jeu de revendications figurant dans la requête subsidiaire AR1 déposée avec le mémoire exposant les motifs du recours.

L'intimé (opposant) a demandé que le recours soit rejeté.

Die Beschwerdegegnerin bestätigte ausdrücklich, dass sie keine Einwände nach Artikel 100 c) EPÜ gegen die Ansprüche des Patents in der erteilten Fassung erhebe (Hauptantrag).

Dass die Verwendung der Verbindung aus Beispiel 1 in identischer Weise in D1 und D16 offenbart ist, war zwischen den Beteiligten unstrittig.

Die Beschwerdeführerin bekräftigte erneut ihren Antrag auf Vorlage der mit Schreiben vom 15. Dezember 2014 eingereichten Fragen an die Große Beschwerdekammer, und die Beschwerdegegnerin erklärte sich mit diesem Antrag auf Vorlage einverstanden. Die Beteiligten wurden zur Angemessenheit einer Vorlage gehört. Die Beschwerdekammer kündigte an, dass sie der Großen Beschwerdekammer eine oder mehrere Fragen vorlegen werde und dass ihre Entscheidung schriftlich ergehen werde.

XIV. Die Beschwerdeführerin brachte im Wesentlichen Folgendes vor:

Die Einspruchsabteilung habe zu Unrecht entschieden, dass

i) Anspruch 1 nicht die Teilpriorität von D16 zukomme,

ii) "Artikel 76 (1) EPÜ keine Gleichsetzung des Prioritätstags (des wirksamen Tags) der Stamm- und der Teilanmeldung bewirkt" und

iii) "der Inhalt der Stammanmeldung (Beispiel 1) einen früheren wirksamen Tag hat als der Anspruch der Teilanmeldung und somit nach Artikel 54 (3) EPÜ neuheitsschädlich ist" ("sogenannte Selbstkollisionswirkung, bei der ein Mitglied der europäischen Patentfamilie ein anderes 'vergiftet'"). Die von der Einspruchsabteilung angezogene Entscheidung T 1496/11 gehe weder auf die Möglichkeit einer Teilpriorität ein, noch liefere sie eine Begründung für die Annahmen, dass die Priorität für Stamm- und Teilanmeldung getrennt voneinander zu beurteilen sei und dass eine Teilanmeldung eine weitere nach Artikel 54 (3) EPÜ anführbare europäische Patentanmeldung sei.

Teilpriorität

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin sei der korrekte Ansatz in Bezug auf die Frage der Teilpriorität in der Entscheidung T 1222/11 mit Verweis auf G 2/98 und das Memorandum enthalten (s. auch die Kommentare D25 und D26). Wende

The respondent expressly confirmed that it had no objections under Article 100(c) EPC with regard to the claims of the patent as granted (main request).

The identity of the use of the compound of Example 1 as disclosed in D1 and D16, respectively, was common ground between the parties.

The appellant also reiterated its request for referral to the Enlarged Board of Appeal of the questions submitted by letter of 15 December 2014, and the respondent declared that it agreed with the request for referral. The parties were heard on the appropriateness of a referral. The Board announced that it would refer one or more questions to the Enlarged Board and that the decision would be given in writing.

XIV. The appellant submitted essentially the following:

The opposition division had erred in finding that

i) Claim 1 did not enjoy partial priority from D16,

ii) "Article 76(1) did not have the effect of aligning the priority (effective) date of parent and divisional applications", and

iii) "the content of the parent (Example 1) had an earlier effective date than the divisional claim, and was novelty-destroying under Article 54(3) EPC" ("so-called 'self-collision' effect, in which one member of the European patent family 'poisons' another"). Decision T 1496/11, relied upon by the opposition division, neither considered the possibility of partial priority, nor offered reasoning for the assumptions that priority had to be independently assessed for the parent and the divisional and that a divisional was another European application citable under Article 54(3) EPC.

Partial priority

According to the appellant, the correct approach to the question of partial priority was set out in decision T 1222/11 with reference to G 2/98 and the Memorandum (cf. also commentaries D25 and D26). Applying the approach of T 1222/11 to the facts

L'intimé a confirmé expressément qu'il n'avait pas d'objections en vertu de l'article 100(c) CBE à l'encontre des revendications du brevet tel que délivré (requête principale).

Les parties se sont accordées à dire que c'était la même utilisation du composé selon l'exemple 1 qui était divulguée respectivement dans les documents D1 et D16.

Le requérant a également réitéré sa requête visant à soumettre à la Grande Chambre de recours les questions formulées dans sa lettre du 15 décembre 2014, et l'intimé a fait part de son accord en ce qui concerne la requête en saisine. Les parties ont été entendues sur l'opportunité d'une saisine. La Chambre a annoncé qu'elle saisirait la Grande Chambre de recours et que la décision serait rendue par écrit.

XIV. Le requérant a invoqué pour l'essentiel les arguments suivants :

La division d'opposition a conclu à tort que

i) la revendication 1 ne bénéficiait pas de la priorité partielle découlant du document D16,

ii) "l'article 76(1) n'avait pas pour effet d'aligner la date de priorité (effective) des demandes initiale et divisionnaire", et

iii) "le contenu de la demande initiale (exemple 1) avait une date effective antérieure à celle de la demande divisionnaire et antériorisait cette dernière en vertu de l'article 54(3) CBE" ("effet dit d'\"autocollision\", par lequel un membre d'une famille de brevets européens \"compromet\" un autre membre de cette famille"). La décision T 1496/11, sur laquelle s'est appuyée la division d'opposition, n'a ni envisagé la possibilité d'une priorité partielle, ni indiqué de motifs à l'appui de l'hypothèse que, d'une part, il convenait d'évaluer la question de la priorité de manière indépendante pour la demande initiale et la demande divisionnaire et que, d'autre part, une demande divisionnaire constituait une autre demande européenne opposable au titre de l'article 54(3) CBE.

Priorité partielle

Selon le requérant, l'approche correcte en matière de priorité partielle a été exposée dans la décision T 1222/11, qui fait référence à l'avis G 2/98 et au memorandum (cf. également commentaires dans les documents D25 et D26). Si l'on applique aux faits de la

man den in T 1222/11 dargelegten Ansatz auf den vorliegenden Fall an, so müsse dem Anspruch 1 die Teilpriorität insofern zuerkannt werden, als er den im Prioritätsdokument offenbarten Gegenstand und insbesondere die dort beschriebene Verwendung der Verbindung aus Beispiel 1 umfasse. Daher sei die veröffentlichte Stammanmeldung D1 nicht neuheitsschädlich, auch wenn sie dieselbe Verwendung offenbare. Die Auslegung von G 2/98 (Nr. 6.7 der Begründung der Stellungnahme) in T 1222/11, die auch in T 571/10 angewandt worden sei, sei die richtige und entspreche der im Memorandum zum Ausdruck gebrachten Gesetzesabsicht. Diese Auslegung führe im Gegensatz zu den abweichenden, in den Entscheidungen T 1443/05 vom 4. Juli 2008, T 2311/09 vom 2. September 2013, T 1127/00 vom 16. Dezember 2003, T 1877/08 und T 476/09 vom 21. September 2012 verfolgten Ansätzen nicht zu praktischen Problemen, die dem Anmelder insbesondere bei der Anspruchsformulierung zum Nachteil gereichten. Nach Meinung der Beschwerdeführerin sei eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zur Teilpriorität von grundsätzlicher Bedeutung in Anbetracht der potenziellen Auswirkungen, die eine solche Entscheidung auf die Anmeldestrategien der Patentanmelder haben könnte. Vor allem was die Einreichung von Teilanmeldungen angehe, müsse wieder eine einheitliche Rechtsanwendung hergestellt werden. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern seit G 2/98 gebe es Unstimmigkeiten, die dadurch bedingt seien, dass nicht klar sei, ob die in Nummer 6.7 der Begründung aufgestellte Bedingung tatsächlich als Maßstab der rechtlichen Beurteilung gedacht sei und, falls ja, wie dieser anzuwenden sei.

Artikel 76 (1) EPÜ

Mit Verweis unter anderem auf Artikel 4 F und 4 G PVÜ, Artikel 8 PCT, Artikel 87 bis 89 EPÜ, G 2/98 sowie die Entscheidungen J 15/80 vom 11. Juni 1981 (Nrn. 3, 6 und 7 der Entscheidungsgründe) und T 2473/12 vom 5. November 2013 (Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe) brachte die Beschwerdeführerin vor, dass Artikel 76 (1) EPÜ, die gesetzliche Bestimmung zum Prioritätstag einer Teilanmeldung, als eigenständige Vorschrift anzusehen sei und auch autonom ausgelegt werden müsse. Aus dem Wortlaut ("genießt deren Prioritätsrecht") gehe klar hervor, dass Anmelde- und Prioritätstag der Stamm- und der Teilanmeldung zwangsläufig identisch seien und nicht durch eine unabhängige

of the case, partial priority had to be acknowledged for Claim 1 to the extent that it encompassed subject-matter disclosed in the priority document, in particular the use described therein of the compound of Example 1. Therefore, the published parent application D1, although disclosing the same use, was not novelty-destroying. The interpretation of G 2/98 (Reasons, 6.7) given in T 1222/11 and applied in T 571/10 was the correct one and corresponded to the policy intent as expressed in the Memorandum. In contrast to the different approaches adopted in decisions T 1443/05 of 4 July 2008, T 2311/09 of 2 September 2013, T 1127/00 of 16 December 2003, T 1877/08, and T 476/09 of 21 September 2012, that interpretation did not lead to practical problems to the detriment of applicants, in particular with regard to claim drafting. In the appellant's view, a decision of the Enlarged Board on partial priority was of fundamental importance considering the potential impact of such a decision on applicants' filing strategies. In particular, regarding the filing of divisional applications, uniform application of the law needed to be re-established. There were inconsistencies in the case law of the boards of appeal after G 2/98, which arose because it was not clear whether the proviso in the Reasons, 6.7, was actually intended to be a legal test and, if so, how it should be applied.

Article 76(1) EPC

Referring inter alia to Articles 4F and 4G of the Paris Convention, Article 8 PCT, Articles 87 to 89 EPC, G 2/98 and decisions J 15/80 of 11 June 1981 (Reasons, 3, 6 and 7) and T 2473/12 of 5 November 2013 (Reasons, 5.3), the appellant submitted that Article 76(1) EPC, the statutory provision referring to the priority date of a divisional application, had to be considered a stand-alone provision and interpreted in its own right. It was clear from its wording ("shall enjoy any right of priority") that the identity of filing and priority dates between divisional and parent applications was mandatory and could not be decoupled on the basis of an independent, forensic analysis of priority entitlement. Moreover,

présente espèce l'approche suivie dans l'affaire T 1222/11, il convient de reconnaître une priorité partielle pour la revendication 1 dans la mesure où elle englobe un objet divulgué dans le document établissant la priorité, en particulier l'utilisation du composé de l'exemple 1 qui est décrite dans ledit document. Par conséquent, la demande initiale D1 publiée, bien que divulguant la même utilisation, n'est pas destructrice de nouveauté. L'interprétation correcte de l'avis G 2/98 (point 6.7 des motifs) est celle qui a été donnée dans la décision T 1222/11 et qui a été appliquée dans la décision T 571/10. Cette interprétation correspond du reste au but recherché, tel qu'exprimé dans le memorandum. Contrairement aux approches différentes adoptées dans les décisions T 1443/05 du 4 juillet 2008, T 2311/09 du 2 septembre 2013, T 1127/00 du 16 décembre 2003, T 1877/08, et T 476/09 du 21 septembre 2012, cette interprétation n'a pas posé de problèmes pratiques aux demandeurs, notamment en ce qui concerne la rédaction des revendications. Le requérant estime qu'une décision de la Grande Chambre de recours sur la question de la priorité partielle est d'une importance fondamentale, étant donné l'incidence que pourrait avoir une telle décision sur les stratégies de dépôt des demandeurs. S'agissant du dépôt de demandes divisionnaires, il est en particulier nécessaire d'assurer à nouveau une application uniforme du droit. La jurisprudence des chambres de recours postérieure à l'avis G 2/98 présente des incohérences qui résultent d'une incertitude quant à la question de savoir si la condition énoncée au point 6.7 des motifs constitue bien un test juridique et, le cas échéant, quant à la manière dont cette condition doit être appliquée.

Article 76(1) CBE

Renvoyant notamment à l'article 4, lettres F et G de la Convention de Paris, à l'article 8 PCT, aux articles 87 à 89 CBE, à l'avis G 2/98 ainsi qu'aux décisions J 15/80 du 11 juin 1981 (points 3, 6 et 7 des motifs) et T 2473/12 du 5 novembre 2013 (point 5.3 des motifs), le requérant a fait valoir que la disposition de la Convention qui fait référence à la date de priorité d'une demande divisionnaire est l'article 76(1) CBE et que cet article doit être considéré comme une disposition autonome devant faire l'objet d'une interprétation à part entière. Il découle clairement de son libellé ("bénéficie du droit de priorité") que la demande initiale et la demande divisionnaire doivent obligatoirement

forensische Analyse des Prioritätsanspruchs voneinander entkoppelt werden könnten. Zudem sei Artikel 76 (1) EPÜ das Pendant zu Artikel 4 G PVÜ, dessen Gesetzeszweck darin bestehe, einem Anmelder, der eine Teilanmeldung abspalte, das Prioritätsvorrecht zu erhalten. Angesichts der Tatsache, dass das Patent auf eine Teilanmeldung erteilt worden sei, die als Reaktion auf einen nach den Bestimmungen des PCT erhobenen Einwand der mangelnden Einheitlichkeit hin eingereicht worden sei, beruhe die angefochtene Entscheidung obendrein auf einer den Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft zuwiderlaufenden Auslegung des Artikels 76 (1) EPÜ. Bei richtiger Auslegung des Artikels 76 (1) EPÜ gelte als wirksamer Tag einer europäischen Teilanmeldung der Tag der europäischen Stammanmeldung. Dadurch werde sichergestellt, dass beide nicht nach Artikel 54 (3) EPÜ miteinander kollidieren könnten.

Artikel 54 (3) EPÜ

Verfolge man in der Frage der Teilpriorität den korrekten rechtlichen Ansatz, so wie er in T 1222/11 dargelegt sei, komme ein und derselbe Gegenstand immer ein und derselbe Prioritätstag zu. Umfasse ein Anspruch als Alternative einen im Prioritätsdokument offenbarten Gegenstand, so genieße dieser Anspruch insoweit, als er diesen Gegenstand umfasse, auch wirksam dessen Priorität. Soweit der Anspruch weitere Alternativen umfasse (z. B. durch Verallgemeinerung), genieße er keine Priorität. Der in T 1222/11 verfolgte Ansatz gewährleiste, dass bei einer unabhängigen Beurteilung der Priorität für europäische Stamm- und Teilanmeldungen die jeweiligen Ansprüche die Priorität insoweit genossen, als sie sich auf den im Prioritätsdokument offenbarten Gegenstand bezögen. Ein Anspruch in der einen Anmeldung genieße, soweit er sich auf den Gegenstand aus dem Prioritätsdokument beziehe, dieselbe Priorität wie ebendieser Gegenstand in der anderen Anmeldung. Somit gebe es keine Kollision nach Artikel 54 (3) EPÜ, und die Hinzufügung weiterer, alternativer Ausführungsformen führe nicht zu "giftigen" Teil- oder Stammanmeldungen.

Sollte die Teilpriorität nicht anerkannt werden, würde sich zudem die Frage stellen, ob eine europäische Teilanmeldung oder ein europäisches Teilpatent, die bzw. das die Erfordernisse des

Article 76(1) EPC was the counterpart of Article 4G of the Paris Convention, the policy purpose of which was to preserve the benefit of priority to an applicant who divided out. Considering also that the patent was granted on a divisional application filed in response to a unity objection raised under the provisions of the PCT, the decision under appeal was reached based on an interpretation of Article 76(1) EPC that contravened the provisions of the Paris Convention. On a proper interpretation of Article 76(1) EPC, the effective date of a European divisional application was deemed to be the same as that of the European parent application. Thereby it was ensured that they could not collide under Article 54(3) EPC.

Article 54(3) EPC

By following the correct approach in law on partial priority as set out in T 1222/11, the same subject-matter would always be accorded the same priority date. A claim which encompassed, as an alternative, subject-matter disclosed in the priority document would also validly enjoy priority to the extent that it encompassed this subject-matter. To the extent that the claim encompassed other alternatives (e.g. through generalisation), it would not enjoy priority. The approach in T 1222/11 ensured that an independent assessment of priority for European parent and divisional applications would mean that the claims in each enjoyed priority to the extent that they read on subject-matter disclosed in the priority document. A claim in one application, to the extent that it read on subject-matter in the priority document, would have the same priority date as that subject-matter in the other application. Thus, there would be no collision under Article 54(3) EPC and the addition of further alternative embodiments would not result in "poisonous" divisionals or parents.

If partial priority were not to be acknowledged, the question would arise whether a European divisional application or patent that satisfied the requirements of Article 76(1) EPC could

avoir les mêmes dates de dépôt et de priorité, et que celles-ci ne sauraient être dissociées sur la base d'une analyse juridique indépendante du droit à une priorité. De plus, l'article 76(1) CBE est le pendant de l'article 4G de la Convention de Paris, dont l'objectif est de préserver le bénéfice de la priorité au profit d'un demandeur qui a déposé une demande divisionnaire. Étant donné que le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire qui avait été déposée en réponse à une objection pour absence d'unité soulevée au titre des dispositions du PCT, la décision attaquée se fonde sur une interprétation de l'article 76(1) CBE qui est contraire aux dispositions de la Convention de Paris. Si l'on interprète correctement l'article 76(1) CBE, la date effective d'une demande divisionnaire européenne est réputée être la même que celle de la demande de brevet européen. Cela permet d'éviter qu'elles n'interfèrent l'une avec l'autre eu égard à l'article 54(3) CBE.

Article 54(3) CBE

Si l'on suit l'approche juridique correcte en matière de priorité partielle, telle qu'exposée dans la décision T 1222/11, la même date de priorité sera toujours accordée pour un même objet. De plus, une revendication englobant, en tant que variante, un objet divulgué dans le document de priorité bénéficiera valablement de la priorité dans la mesure où elle englobe cet objet. La revendication ne bénéficiera pas de la priorité dans la mesure où elle englobe d'autres variantes (par exemple au moyen d'une généralisation). L'approche suivie dans la décision T 1222/11 garantit qu'une évaluation indépendante de la priorité pour les demandes initiale et divisionnaire européennes conduira à la reconnaissance de la priorité pour les revendications figurant dans chacune d'elles, dans la mesure où ces revendications portent sur l'objet divulgué dans le document de priorité. Dès lors qu'une revendication d'une de ces demandes couvre un objet exposé dans le document de priorité, cette revendication aura la même date de priorité que l'objet en question dans l'autre demande. Il n'y aura donc pas d'interférence en vertu de l'article 54(3) CBE, et l'ajout d'autres modes de réalisation à titre de variantes ne conduira pas à des demandes divisionnaires ou initiales "empoisonnées".

Si une priorité partielle n'est pas reconnue, il faudra alors se demander si un brevet européen ou une demande divisionnaire européenne satisfaisant aux exigences de l'article 76(1) CBE

Artikels 76 (1) EPÜ erfülle, nach Artikel 54 (3) EPÜ für nicht neu gegenüber der Stammanmeldung befunden werden könne. Mit Verweis auf D21 und D27 brachte die Beschwerdeführerin vor, dass der Begriff der "europäischen Patentanmeldungen" in Artikel 54 (3) EPÜ bei richtiger Auslegung keine Anmeldungen einschließe, die derselben Familie europäischer Stamm-/Teil-anmeldungen angehörten. Ansonsten könnte nämlich eine europäische Patentanmeldung letztlich sogar mit sich selbst kollidieren. Die kontroversen Standpunkte in dieser Frage, wie sie aus D21 bis D23 hervorgingen, verdeutlichten die Schwierigkeit, die der Wortlaut des Artikels 54 (3) EPÜ hinsichtlich der "Selbstkollision" zwischen europäischen Stamm- und Teilanmeldungen aufwerfe. Der von der Einspruchsabteilung verfolgte Ansatz stehe zudem im Widerspruch mit der deutschen Rechtspraxis, die dem in D21 in Bezug auf das EPÜ vertretenen Standpunkt entspreche. Die Beschwerdeführerin verwies auf den Rechtskommentar von Schulte ("Patentgesetz mit EPÜ - Kommentar", 8. Aufl., 2008, Rdnnr. 262, 264, 273 und 276) zu § 34 des deutschen Patentgesetzes sowie auf die Entscheidung G 1/05 (ABl. EPA 2007, 362).

Außerdem brachte die Beschwerdeführerin mit Verweis unter anderem auf Artikel 4 G (1) PVÜ und Artikel 8 (2) a) PCT vor, dass es in Bezug auf die Zuerkennung wirksamer Daten und die sich daraus ergebenden Rechte eine untrennbare Verbindung zwischen europäischen Stamm- und Teilanmeldungen gebe. Folglich könnten europäische Stamm- und Teilanmeldungen nicht als eigenständige Anmeldungen angesehen werden.

Die Beschwerdeführerin machte ferner geltend, dass öffentliche Belange gegen eine mögliche Praxis der Selbstkollision von Stamm- und Teilanmeldung sprächen.

XV. Die Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Teilpriorität

Gemäß G 2/98 könne die Priorität nur wirksam beansprucht werden, wenn sich Anspruch 1 unmittelbar und eindeutig dem Inhalt von D16 als Ganzem entnehmen lasse. Aufgrund der gegenüber der Offenbarung aus D16 breite-

be held to lack novelty over its parent application under the provisions of Article 54(3) EPC. Referring to D21 and D27, the appellant argued that upon proper construction, the term "European applications" in Article 54(3) EPC did not include applications from the same European parent/divisional family. Otherwise, a European application could, to take it to the extreme, even be held to collide with itself. The controversial views regarding this question, as apparent from D21 to D23, showed the difficulty posed by the wording of Article 54(3) EPC in relation to the question of "self-collision" between European parent and divisional applications. The approach of the opposition division was also in conflict with the position under German national law, which corresponded to that advanced in D21 with respect to the EPC. Reference was made to the legal commentary Schulte, "Patentgesetz mit EPÜ – Kommentar", 8th edition, 2008, Notes 262, 264, 273 and 276) on the provisions of Section 34 of the German Patent Act, as well as to decision G 1/05 (OJ EPO 2007, 362).

Furthermore, in the light of inter alia Article 4G(1) of the Paris Convention and Article 8(2)(a) PCT, the appellant argued that there was an unseverable link between European parent and divisional applications regarding the allocation of effective dates and the rights which flowed from them. Hence, European parent and divisional applications could not be considered stand-alone applications.

The appellant also mentioned "public policy considerations" speaking against a possible "practice of self-collision of parent and divisional applications".

XV. The respondent's arguments can be summarised as follows:

Partial priority

Following G 2/98, priority could only be validly claimed provided Claim 1 could be directly and unambiguously derived from the content of D16 as a whole. This had to be denied due to the broader definitions comprised in

pourra être considéré(e), en vertu des dispositions de l'article 54(3) CBE, comme dépourvu(e) de nouveauté par rapport à la demande initiale dont il(elle) est issu(e). Se référant aux documents D21 et D27, le requérant a fait valoir que s'il est interprété correctement, le terme "demandes de brevet européen" figurant à l'article 54(3) CBE n'inclut pas les demandes faisant partie de la même famille de demandes initiale et divisionnaires européennes. Dans le cas contraire, et si l'on poussait le raisonnement à l'extrême, une demande européenne pourrait même être considérée comme interférant avec elle-même. Les points de vue antagonistes sur cette question, tels que mis en lumière par les documents D21 à D23, dénotent la difficulté soulevée par le texte de l'article 54(3) CBE eu égard à la question de l'"autocollision" entre les demandes initiale et divisionnaires européennes. L'approche suivie par la division d'opposition est également en contradiction avec la position adoptée en vertu du droit allemand, laquelle correspond à celle prônée dans le document D21 au regard de la CBE. Le requérant s'est référé au commentaire juridique figurant dans "Patentgesetz mit EPÜ – Kommentar", Schulte 8^e édition, 2008, notes 262, 264, 273 et 276) et concernant les dispositions de l'article 34 de la Loi allemande sur les brevets, ainsi qu'à la décision G 1/05 (JO OEB 2007, 362).

De plus, s'appuyant entre autres sur l'article 4G(1) de la Convention de Paris et sur l'article 8.2)a) PCT, le requérant a affirmé qu'il existe un lien indéfectible entre les demandes initiale et divisionnaires européennes en ce qui concerne l'attribution des dates effectives et les droits qui en découlent. Les demandes initiale et divisionnaires européennes ne sauraient donc être considérées comme des demandes autonomes.

Le requérant a indiqué en outre que des "considérations de politique publique" s'opposent à une éventuelle "pratique d'autocollision entre les demandes initiale et divisionnaires".

XV. Les arguments de l'intimé peuvent être résumés comme suit :

Priorité partielle

Il découle de l'avis G 2/98 qu'une priorité ne peut être valablement revendiquée que si la revendication 1 peut être déduite directement et sans ambiguïté du contenu du document D16 dans son ensemble, ce qui n'est pas le cas en

ren Definitionen in Anspruch 1 sei dies zu verneinen. Zudem erfülle Anspruch 1 nicht die in G 2/98 (Nr. 6.7 der Begründung der Stellungnahme) aufgeführten Kriterien für die Zuerkennung unterschiedlicher Prioritätstage, da er kein "ODER"-Anspruch sei, der eine "beschränkte Zahl eindeutig definierter", d. h. individualisierter Alternativen umfasse, sondern auf der generischen Definition eines Kontinuums von Gegenständen beruhe. Die Beschwerdegegnerin räumte ein, dass die der Formulierung "eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände" zukommende Bedeutung in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht einheitlich ausgelegt worden sei. Sie stellte dazu T 1443/05, T 2311/09 und T 1127/00 der Entscheidung T 1222/11 gegenüber. Wenn die Kammer also – ausgehend von der Begründung in T 1222/11 – geneigt sei, Anspruch 1 die beanspruchte Priorität zuzuerkennen, sollte die Große Beschwerdekammer mit Frage A (s. oben) befasst werden.

Artikel 76 (1) EPÜ

Artikel 76 (1) EPÜ schließe nicht aus, dass die einer Teilanmeldung oder einem darauf erteilten Patent vermeintlich zustehende Priorität angefochten und aus materiellrechtlichen Gründen für ungültig befunden werden könne. So könne der Prioritätsanspruch z. B. ungültig sein, wenn die Teilanmeldung Ansprüche umfasse, denen die Priorität nicht zukomme. Die Priorität könne sogar einem Anspruch der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung verweigert werden, wenn dieser eine unzureichende Übereinstimmung mit der Offenbarung des Prioritätsdokuments aufweise.

Die einem Teilpatent vermeintlich zukommende Priorität könne aberkannt werden, da europäische Stamm- und Teilanmeldungen laut Rechtsprechung völlig unabhängig voneinander seien. Die Teilanmeldung selbst müsse den verschiedenen materiellrechtlichen Erfordernissen des EPÜ genügen (s. T 441/92 vom 10. März 1995, Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe und T 1177/00, Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe).

Weder der PCT noch die Pariser Verbandsübereinkunft schlossen aus, dass ein Prioritätsanspruch für unwirksam befunden werde, wenn das Kriterium "derselben Erfindung" nicht

Claim 1 as compared to the disclosure of D16. Moreover, the criteria for attributing different priority dates to Claim 1 in accordance with G 2/98 (Reasons, 6.7) were not met, since Claim 1 was not an "OR"-claim embracing a "limited number of clearly defined", i.e. individualised alternatives, but relied on generic definitions of a continuum of subject-matters. The respondent conceded that regarding the meaning to be given to the expression "limited number of clearly defined alternative subject-matters" the case law of the boards of appeal was not consistent. It contrasted T 1443/05, T 2311/09 and T 1127/00 with T 1222/11. Therefore, if the Board were inclined to consider that Claim 1 enjoyed the priority claimed, based on the rationale of T 1222/11, question A (*supra*) should be referred to the Enlarged Board.

Article 76(1) EPC

Article 76(1) EPC did not preclude the priority deemed to be enjoyed by a divisional application or the patent granted thereon from being challenged and found to be invalid for substantive reasons. For instance, the claim to priority could be invalid if the divisional patent comprised claims not entitled to priority. Priority could even be denied for a claim of the divisional application as filed if there was insufficient correspondence with the disclosure of the priority document.

A priority deemed to be enjoyed by a divisional patent could be refused since European parent and divisional applications were, according to the case law, entirely independent of each other. The divisional itself had to meet the various substantive requirements of the EPC (cf. T 441/92 of 10 March 1995, Reasons, 4.1, and T 1177/00, Reasons, 2.1).

Neither the PCT nor the Paris Convention ruled out that a claim to priority could be held invalid if the "same invention" criterion was not met. Nor did they contain provisions on how

l'espèce puisque la revendication 1 comporte des définitions plus étendues par rapport à la divulgation figurant dans le document D16. De plus, les critères permettant d'attribuer différentes dates de priorité à la revendication 1 en application de l'avis G 2/98 (point 6.7 des motifs) ne sont pas remplis étant donné que la revendication 1 n'est pas une revendication du type "OU" qui englobe un "nombre limité d'objets alternatifs clairement définis", à savoir individualisés, et qu'elle s'appuie en revanche sur des définitions génériques d'objets en série. L'intimé a admis que, en ce qui concerne le sens à attribuer à l'expression "nombre limité d'objets alternatifs clairement définis", la jurisprudence des chambres de recours n'est pas cohérente. Il a établi une distinction entre les décisions T 1443/05, T 2311/09 et T 1127/00 d'une part, et la décision T 1222/11 d'autre part. Par conséquent, si la Chambre tend à considérer que la revendication 1 bénéficie de la priorité revendiquée, conformément au raisonnement suivi dans la décision T 1222/11, il y a lieu de soumettre la question A (ci-dessus) à la Grande Chambre de recours.

Article 76(1) CBE

L'article 76(1) CBE n'exclut pas que la priorité dont une demande divisionnaire, ou le brevet délivré sur la base de cette demande, est réputé(e) bénéficiaire, soit contestée et jugée non valable pour des motifs de fond. Ainsi, la revendication de priorité peut ne pas être valable si le brevet délivré sur la base de la demande divisionnaire comprend des revendications qui ne peuvent se prévaloir de la priorité. La priorité peut même ne pas être accordée pour une revendication de la demande divisionnaire telle que déposée s'il n'y a pas de concordance suffisante avec la divulgation contenue dans le document de priorité.

Une priorité dont un brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire est réputé bénéficiaire peut ne pas être reconnue étant donné que la demande initiale et la demande divisionnaire européennes sont, conformément à la jurisprudence, entièrement indépendantes l'une de l'autre. La demande divisionnaire proprement dite doit satisfaire aux diverses exigences de fond de la CBE (cf. T 441/92 du 10 mars 1995, point 4.1 des motifs, et T 1170/00, point 2.1 des motifs).

Ni le PCT ni la Convention de Paris n'excluent qu'une revendication de priorité puisse être jugée non valable si le critère relatif à la "même invention" n'est pas rempli. De même, ils ne

erfüllt sei. Ebenso wenig enthielten sie Vorschriften, wie zu beurteilen sei, ob eine Erfindung dieselbe sei. Im vorliegenden Fall sei die Teilanmeldung, auf die das Patent erteilt worden sei, als europäische Anmeldung eingereicht worden. Folglich seien die Prioritätsbestimmungen des EPÜ anzuwenden und im Einklang mit dem PCT und der Pariser Verbandsübereinkunft auszulegen. Keiner dieser Rechtstexte enthalte Bestimmungen zu dem hier vorliegenden speziellen Fall, somit liege auch keine mangelnde Übereinstimmung vor.

Der Verweis der Beschwerdeführerin auf das deutsche Recht sei weder angebracht noch schlüssig, denn der vorliegende Fall betreffe keine Verfahrensfrage (Art. 125 EPÜ), sondern eine materiellrechtliche Frage. Nach deutschem Recht könne die Priorität für die Teilanmeldung nur erhalten bleiben, wenn ihr Gegenstand im Prioritätsdokument offenbart sei (s. D24).

Falls die Kammer dennoch zu dem Schluss kommen sollte, dass eine europäische Teilanmeldung oder ein darauf erteiltes Patent und deren Stammanmeldung oder dessen Stammpatent so miteinander verbunden sind, dass die Teilanmeldung bzw. das Teilpatent auf jeden Fall die von der Stammanmeldung bzw. vom Stammpatent beanspruchte Priorität genieße, sollte die Große Beschwerdekammer mit Frage B (s. oben) befasst werden.

Artikel 54 (3) EPÜ

Es sei unerheblich, ob es sich bei dem entgegengehaltenen Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ um die Stammanmeldung (wie im vorliegenden Fall), um eine Teilanmeldung (wie in T 1496/11) oder um irgendeine andere europäische Patentanmeldung handle. Was zähle, sei, ob der angefochtene Anspruch die Priorität beanspruchen könne oder, falls nicht, ob die als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ entgegengehaltene europäische Patentanmeldung Offenbarungselemente mit einem früheren Prioritätstag enthalte. Im vorliegenden Fall genieße Anspruch 1 nicht die beanspruchte Priorität, während der Gegenstand der Stammanmeldung D1, der bereits im Prioritätsdokument D16 offenbart gewesen sei, diese genieße. Da Stamm- und Teilanmeldung voneinander unabhängig seien, sei D1 Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ. Somit liege de facto mangelnde Neuheit vor.

to assess whether the invention was the same. In the case at issue the divisional application upon which the patent was granted had been filed as a European application. Hence, the priority-related provisions of the EPC were applicable, and to be construed in conformity with the PCT and the Paris Convention. Since neither contained provisions relating to this specific issue, there was no lack of conformity.

The appellant's reference to German law was neither appropriate nor conclusive, since the issue at stake was not procedural (Article 125 EPC) but substantive. According to German law, priority could only be preserved for the divisional if its subject-matter was disclosed in the priority document (cf. D24).

If the Board nevertheless considered that a European divisional application or patent and its parent are so linked that the divisional benefits in any case from the priority claimed by the parent, question B (*supra*) should be referred to the Enlarged Board.

Article 54(3) EPC

It was irrelevant whether the application invoked as state of the art under Article 54(3) EPC was the parent (as in the present case), a divisional (as in T 1496/11) or some unrelated European application. What counted was whether the claim under attack was entitled to priority and, if not, whether the European application invoked as state of the art under Article 54(3) EPC contained elements of disclosure of earlier priority date. In the present case, Claim 1 did not enjoy the claimed priority, whereas the subject-matter of parent application D1 that was already disclosed in priority document D16 did enjoy this priority. Since parent and divisional applications were independent of each other, D1 was state of the art under Article 54(3) EPC. Consequently there was indeed lack of novelty.

comportent aucune disposition concernant la manière d'évaluer si l'invention est la même. Dans l'affaire en cause, la demande divisionnaire ayant donné lieu à la délivrance du brevet a été déposée en tant que demande européenne. Ce sont donc les dispositions de la CBE en matière de priorité qui sont applicables, et qui doivent être interprétées en conformité avec le PCT et la Convention de Paris. Étant donné que ni l'un ni l'autre ne contiennent de dispositions régissant cette question spécifique, il n'y a pas d'absence de conformité.

La référence au droit allemand effectuée par le requérant n'est ni appropriée ni concluante, puisque la question en jeu ne relève pas de la procédure (article 125 CBE) mais du fond. Selon le droit allemand, la priorité ne peut être conservée pour la demande divisionnaire que si son objet a été divulgué dans le document de priorité (cf. D24).

Si la Chambre estime néanmoins qu'une demande divisionnaire européenne ou le brevet correspondant et la demande initiale dont ils sont issus sont liés de telle manière que la demande divisionnaire ou le brevet correspondant bénéficient en tout état de cause de la priorité revendiquée par la demande initiale, il convient de soumettre la question B (ci-dessus) à la Grande Chambre de recours.

Article 54(3) CBE

Il est indifférent que la demande invoquée en tant qu'état de la technique au titre de l'article 54(3) CBE soit la demande initiale (comme dans la présente espèce), une demande divisionnaire (comme dans l'affaire T 1496/11) ou une quelconque demande européenne non apparentée. Il importe en revanche de déterminer si la revendication attaquée peut bénéficier de la priorité et, dans la négative, si la demande européenne invoquée en tant qu'état de la technique au titre de l'article 54(3) CBE comporte des éléments divulgués qui ont une date de priorité antérieure. Dans la présente affaire, la revendication 1 n'a pas droit à la priorité revendiquée, tandis que l'objet de la demande initiale D1 qui était déjà divulgué dans le document de priorité D16 bénéficie de cette priorité. La demande initiale et la demande divisionnaire étant indépendantes l'une de l'autre, D1 est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE. Il y a donc bien absence de nouveauté.

Artikel 54 EPÜ unterscheide zwischen "der europäischen Patentanmeldung", die geprüft werde, und "europäischen Patentanmeldungen", die den Stand der Technik bildeten. Folglich könne eine europäische Patentanmeldung nicht mit sich selbst kollidieren.

D21 sei ein Rechtsgutachten, das in einem anderen Fall von einem der Beteiligten vorgelegt worden sei. Es postuliere unter Verweis auf Artikel 76 (1) EPÜ eine besondere Beziehung zwischen europäischer Stamm- und Teilanmeldung in dem Sinne, dass sie Teil eines untrennbaren Komplexes von Anmeldungen seien. Da Stamm- und Teilanmeldung aber voneinander unabhängig seien, gebe es keine solche besondere Beziehung, die es rechtfertigen würde, die eine bei der Prüfung der jeweils anderen nach Artikel 54 (3) EPÜ außer Acht zu lassen, wie es in D21 bis D23 nahegelegt werde. Falls die Kammer trotzdem zu einer anderen Auffassung gelange, sollte die Große Beschwerdekammer mit Frage C (s. oben) befasst werden.

Bezüglich der von der Beschwerdeführerin angeführten öffentlichen Belange brachte die Beschwerdegegnerin vor, dass Änderungen, die im Wortlaut einer europäischen Patentanmeldung gegenüber der Prioritätsanmeldung vorgenommen würden, immer zu einem Verlust der Priorität führen könnten. Dies könne vermieden werden, indem für den geänderten Gegenstand eine neue Prioritätsanmeldung eingereicht werde.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit der Beschwerde

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Streitpatent nicht nach Artikel 100 c) EPÜ zu beanstanden

2. In ihrer Mitteilung vom 26. November 2014 hat die Kammer dargelegt, warum sie die Feststellung der Einspruchsabteilung nicht hinterfragt, dass die Ansprüche des Streitpatents nicht nach Artikel 100 c) EPÜ zu beanstanden seien. Auch hatte die Beschwerdegegnerin diesen Einwand im Beschwerdeverfahren nicht erhoben. Somit kommt die Kammer nach Prüfung aller relevanten Aspekte zu dem Ergebnis, dass das Streitpatent nicht nach Artikel 100 c) EPÜ zu beanstanden ist.

Article 54 EPC distinguished between "the European patent application" under examination and "European patent applications" as state of the art. Hence, a European patent application could not collide with itself.

D21 was a legal expert opinion submitted by a party in a different case. It postulated, with reference to Article 76(1) EPC, a special relationship between European parent and divisional applications, in the sense that they were part of a non-separable complex of applications. Since parent and divisional applications were, however, independent of each other, there was no such special relationship which could justify mutually disregarding them in the application of Article 54(3) EPC, as suggested in D21 to D23. If the Board were nevertheless minded to adopt a different view, question C (*supra*) should be referred to the Enlarged Board.

Regarding the appellant's public policy considerations, the respondent argued that any changes made to the text of a European application, compared to the priority application, could always lead to a loss of priority. This could be avoided by filing a new priority application for the amended subject-matter.

Reasons for the Decision

Admissibility of the appeal

1. The appeal is admissible.

Patent in suit not objectionable under Article 100(c) EPC

2. In its communication of 26 November 2014, the Board explained why it did not question the opposition division's finding that the claims of the patent as granted were not objectionable under Article 100(c) EPC. Moreover, during the appeal the respondent raised no such objection. Thus the Board, having duly reconsidered all relevant aspects, concludes that the patent in suit is not objectionable under Article 100(c) EPC.

L'article 54 CBE fait la distinction entre la "demande de brevet européen" examinée et "les demandes de brevet européen" en tant qu'état de la technique. Une demande de brevet européen ne peut, par conséquent, interférer avec elle-même.

Le document D21 est une expertise juridique soumise par l'une des parties dans une affaire différente. S'appuyant sur l'article 76(1) CBE, il pose comme principe qu'il existe des liens spécifiques entre une demande de brevet européen initiale et une demande divisionnaire, en ce sens qu'elles font partie d'un ensemble de demandes indissociables. Étant donné, toutefois, qu'une demande initiale et une demande divisionnaire sont indépendantes l'une de l'autre, il n'existe aucun lien spécifique pouvant justifier que l'on ne tienne pas compte de l'une par rapport à l'autre lors de l'application de l'article 54(3) CBE, comme le suggèrent les documents D21 à D23. Si la Chambre tend néanmoins à suivre un point de vue différent, il convient de soumettre la question C (ci-dessus) à la Grande Chambre de recours.

S'agissant des considérations de politique publique évoquées par le requérant, l'intimé a fait valoir que tout changement apporté au texte d'une demande européenne par rapport à la demande établissant la priorité peut toujours conduire à une perte de la priorité. Il est possible d'éviter cet écueil en déposant pour l'objet modifié une nouvelle demande fondant la priorité.

Motifs de la décision

Recevabilité du recours

1. Le recours est recevable.

Brevet attaqué ne pouvant appeler d'objections en vertu de l'article 100c) CBE

2. Dans sa notification en date du 26 novembre 2014, la Chambre a indiqué pour quelle raison elle ne remettait pas en question la conclusion de la division d'opposition selon laquelle les revendications du brevet tel que délivré ne pouvaient appeler d'objections en vertu de l'article 100c) CBE. De plus, pendant la procédure de recours, l'intimé n'a pas soulevé une telle objection. Aussi la Chambre conclut-elle, après avoir dûment réexaminé tous les aspects pertinents, que le brevet en litige ne peut donner lieu à des objections en vertu de l'article 100c) CBE.

Neuheit: Anspruch 1 und die Offenbarung der Stammanmeldung D1

Novelty: Claim 1 and the disclosure of parent application D1

Nouveauté : revendication 1 et divulgation contenue dans la demande initiale D1

3. Gegenstand des Anspruchs 1

3. Subject-matter of Claim 1

3. Objet de la revendication 1

Die Merkmale des Anspruchs 1 (s. oben Nr. III) lassen sich in folgende Gruppen unterteilen:

The features of Claim 1 (Point III, *supra*) can be grouped as follows:

Les caractéristiques de la revendication 1 (cf. point III, *ci-dessus*) peuvent être regroupées de la manière suivante :

i) Merkmale, die die Verwendung betreffen: "Verwendung eines Kaltfließverbesserers" (d. h. die Verwendung einer Verbindung als Kaltfließverbesserer) "zur Verbesserung der Schmierfähigkeit einer Brennstoffölzusammensetzung";

(i) features relating to the use: "The use of a cold flow improver" (i.e. the use of a compound as a cold flow improver) "to enhance the lubricity of a fuel oil composition";

i) caractéristiques relatives à l'utilisation : "Utilisation d'un agent améliorant l'écoulement à basse température" (à savoir utilisation d'un composé en tant qu'agent améliorant l'écoulement à basse température) "pour augmenter le pouvoir lubrifiant d'une composition de fuel-oil" ;

ii) Merkmale, die die als Kaltfließverbesserer verwendete Verbindung definieren: "öslösliche polare Stickstoffverbindung, die zwei oder mehr Substituenten mit der Formel -NR¹³R¹⁴ trägt, wobei R¹³ und R¹⁴ jeweils für eine Kohlenwasserstoffgruppe stehen, die 8 bis 40 Kohlenstoffatome enthält, mit der Maßgabe, dass R¹³ und R¹⁴ gleich oder unterschiedlich sein können, wobei einer oder mehrere der Substituenten in Form eines davon abgeleiteten Kations vorliegen kann bzw. können";

(ii) features defining the compound used as a cold flow improver: "oil soluble polar nitrogen compound carrying two or more substituents of the formula -NR¹³R¹⁴, where R¹³ and R¹⁴ each represent a hydrocarbonyl group containing 8 to 40 carbon atoms provided that R¹³ and R¹⁴ may be the same or different, one or more of which substituents may be in the form of a cation derived therefrom";

ii) caractéristiques définissant le composé utilisé en tant qu'agent améliorant l'écoulement à basse température : "composé azoté polaire, soluble dans l'huile, portant deux ou plus de deux substituents de formule -NR¹³R¹⁴, dans laquelle R¹³ et R¹⁴ représentent chacun un groupe hydrocarbyle contenant 8 à 40 atomes de carbone, sous réserve que R¹³ et R¹⁴ puissent être identiques ou différents, un ou plusieurs de ces substituents pouvant être sous forme d'un cation qui en est dérivé" ;

iii) Merkmale, die die Brennstoffölzusammensetzung definieren, deren Schmierfähigkeit verbessert werden soll: "Brennstoffölzusammensetzung mit einem Schwefelgehalt von höchstens 0,05 Gew.-% und

(iii) features defining the fuel oil composition to be enhanced in lubricity: "a fuel oil composition having a sulphur content of at most 0.05% by weight"; and,

iii) caractéristiques définissant la composition de fuel-oil dont le pouvoir lubrifiant doit être augmenté : "composition de fuel-oil ayant une teneur en soufre d'au plus 0,05 % en poids" ; et,

iv) Merkmale, die die Konzentration des Kaltfließverbesserers bei der Verwendung definieren: "wobei bezogen auf das Gewicht des Brennstoffs 0,001 bis 1 Gew.-% des Kaltfließverbesserers vorhanden ist".

(iv) features defining the concentration of the cold flow improver upon use: "wherein from 0.001 to 1% by weight of the cold flow improver based on the weight of the fuel is present".

iv) caractéristiques définissant la concentration de l'agent améliorant l'écoulement à basse température pendant l'utilisation : "dans laquelle 0,001 à 1 % en poids de l'agent améliorant l'écoulement à basse température, sur la base du poids du combustible, est présent".

4. Gegen Anspruch 1 angeführter Gegenstand von D1

4. Subject-matter of D1 cited against Claim

4. Objet du document D1 opposé à la revendication 1

4.1 Wie in der angefochtenen Entscheidung angegeben, ist in D1 mindestens eine spezielle Verwendung offenbart, die unter die generische Definition von Anspruch 1 fällt. Dies ist unstrittig.

4.1 As indicated in the decision under appeal, D1 discloses at least one specific use falling within the generic terms of Claim 1. This is not in dispute.

4.1 Comme indiqué dans la décision frappée de recours, le document D1 divulgue au moins une utilisation spécifique englobée par les termes génériques de la revendication 1. Cet aspect n'est pas contesté.

4.2 Was die Art des Fließverbesserers angeht (s. vorstehende Gruppe 3 ii)), so offenbart D1 (S. 19) mehrere Beispiele für "verwendete Additive", von denen "Beispiel 1" wie folgt lautet: "Polare Stickstoffverbindung, ein N,N-Dialkylammoniumsalz von 2-N'-Dialkylamidobenzoat, das Produkt einer Umsetzung von einem Mol Phthal säureanhydrid und zwei Mol Di(hydrier-tem Talg-)Amin ist." Die Alkyl-Substituenten dieser Verbindung, die

4.2 As regards the nature of the flow improver (group 3(ii) *supra*), D1 (page 19) discloses several examples of "additives used", "Example 1" reading as follows: "A polar nitrogen compound, an N,N-dialkylammonium salt of 2-N'-dialkylamidobenzoate, the product of reacting one mole of phthalic anhydride and two moles of di(hydrogenated tallow)amine." The alkyl substituents of this compound, which comprises a dialkylammonium

4.2 Pour ce qui est de la nature de l'agent améliorant l'écoulement (cf. groupe 3ii) *ci-dessus*), le document D1 (page 19) divulgue plusieurs exemples d'"additifs utilisés", l'"exemple 1" étant formulé de la manière suivante : "composé azoté polaire, un sel de N,N-dialkylammonium d'un 2-N',N'-dialkylaminobenzoate qui est le produit de réaction d'une mole d'anhydride phtalique et de deux moles de di(suif hydrogéné)amine". Les

ein Dialkylammonium-Kation umfasst, stammen aus Talg, einem natürlichen Fett, das nahezu ausschließlich aus einem Gemisch von Glycerylestern von C14-, C16- und C18-Fettsäuren besteht. Die Alkyl-Substituenten sind also "Kohlenwasserstoffgruppen mit 8 bis 40 Kohlenstoffatomen" im Sinne von Anspruch 1. Die in Beispiel 1 von D1 offenbarte Verbindung ist somit ein Gemisch von Verbindungen, das einen von vielen möglichen alternativen Fließverbesserern darstellt, die unter die generische Definition von Anspruch 1 fallen. Belegt wird dies auch durch die Tatsache, dass sich der abhängige Anspruch 7 (s. oben Nr. III) speziell auf diese Verbindung als Reaktionsprodukt bezieht.

cation, originate from tallow, a natural fat consisting almost entirely of a mixture of glyceryl esters of C14, C16 and C18 fatty acids. The alkyl substituents are thus "hydrocarbonyl groups containing 8 to 40 carbon atoms" within the meaning of Claim 1. The compound disclosed in Example 1 of D1 is thus a mixture of compounds representing one of many conceivable alternative flow improvers falling within the generic definition according to Claim 1. This is also reflected by the fact that dependent Claim 7 (point III, *supra*) refers specifically to this compound defined as a reaction product.

substituants alkyles de ce composé, qui comprend un cation de dialkylammonium, proviennent du suif, une graisse naturelle consistant presque entièrement en un mélange d'esters de glycérile des acides gras C14, C16 et C18. Les substituants alkyles sont donc des "groupes hydrocarbyle contenant 8 à 40 atomes de carbone" au sens de la revendication 1. Le composé divulgué dans l'exemple 1 du document D1 est donc un mélange de composés représentant l'un des nombreux agents alternatifs améliorant l'écoulement qui peuvent être envisagés et qui sont englobés par la définition générique selon la revendication 1. Cela est également confirmé par le fait que la revendication dépendante 7 (cf. point III ci-dessus) mentionne de manière spécifique ce composé défini en tant que produit de réaction.

4.3 Der Verwendungszweck, zu dem dieser Kaltfließverbesserer eingesetzt wird (s. vorstehende Gruppe 3 i)), ist laut D1 (s. Ansprüche 1, 14 und 15 und S. 1, vorletzter Absatz) derselbe wie der in Anspruch 1 genannte. Dies geht insbesondere aus folgenden Passagen von D1 hervor:

4.3 The use to which this cold flow improver compound is put (group 3(i) *supra*) according to D1 (see claims 1, 14 and 15, page 1, penultimate paragraph) is the same as that according to Claim 1. This is apparent from the following parts of D1 in particular:

4.3 L'utilisation à laquelle cet agent améliorant l'écoulement à basse température est destiné (cf. groupe 3i) ci-dessus) selon le document D1 (cf. revendications 1, 14 et 15, page 1, avant-dernier paragraphe) est la même que celle selon la revendication 1, comme le montrent en particulier les parties suivantes du document D1 :

- Seite 17: "Verschiedene Additive wurden in Brennstoffen I, II und III untersucht."

- page 17: "various additives were tested in Fuels I, II and III";

- page 17 : "divers additifs ont fait l'objet d'essais dans les combustibles I, II et III" ;

- Seite 18, letzter Absatz: "Verschiedene Additive wurden in den nummerierten Beispielen verwendet, wobei die Resultate und die Behandlungskonzentrationen in Gew.-ppm des Wirkstoffs bezogen auf das Gewicht des Brennstoffs in den Tabellen angegeben sind."

- page 18, last paragraph: "various additives were used in the numbered examples, the results and the treat rates in ppm by weight of active ingredient based on the weight of the fuel, being given in the Tables"; and

- page 18, dernier paragraphe : "divers additifs ont été utilisés dans les exemples numérotés, les résultats et les taux de concentration en ppm, en poids de la matière active sur la base du poids du combustible, étant indiqués dans les tableaux" ; et

- Seite 21: "Resultate (Brennstoff I)", Beispiel 1 und "... alle Fließverbesserer die Schmierfähigkeit erhöhen".

- page 21: "Results (Fuel I)", Example 1 and "... all flow improvers enhance lubricity".

- page 21 : "Résultats (combustible I)", exemple 1 et "... tous les agents améliorant l'écoulement ont pour effet d'augmenter le pouvoir lubrifiant".

4.4 Was die vorstehende Gruppe 3 iii) angeht, so offenbart D1 (S. 17), dass die öllösliche polare Stickstoffverbindung aus Beispiel 1 zur Verbesserung der Schmierfähigkeit von "Brennstoff I" verwendet wird, bei dem es sich um einen "Klasse-1-Dieselmotorkraftstoff [handelt], der in Schweden im Handel erhältlich ist" und einen Schwefelgehalt von 0,001 Gew.-% hat, d. h. einen Schwefelgehalt in dem in Anspruch 1 genannten Bereich von "höchstens 0,05 Gew.-%".

4.4 As regards group 3(iii) *supra*, D1 (page 17) discloses the use of the oil-soluble polar nitrogen compound of Example 1 for enhancing the lubricity of "Fuel I", which is "a Class 1 diesel fuel commercially available in Sweden" having a sulphur content of 0.001% by weight, i.e. within the range of "at most 0.05% by weight" prescribed by Claim 1.

4.4 En ce qui concerne le groupe 3iii) ci-dessus, le document D1 (page 17) divulgue l'utilisation du composé azoté polaire, soluble dans l'huile, de l'exemple 1 pour augmenter le pouvoir lubrifiant du "combustible I", qui est "un carburant diesel de catégorie 1 commercialisé en Suède", ayant une teneur en soufre de 0,001 % en poids, à savoir dans la plage d'"au plus 0,05 % en poids" prescrite par la revendication 1.

4.5 Was die vorstehende Gruppe 3 iv) angeht, so wurde laut Seite 21 von D1 (erste Datenzeile in der Tabelle, Beispiel 1) die Verbindung aus Beispiel 1 in einer Behandlungskonzentration von 1 334 ppm (Gewicht des Wirkstoffs bezogen auf das Gewicht des Brenn-

4.5 As regards group 3(iv) *supra*, according to page 21 of D1 (first data row in the table, Example 1) the compound of Example 1 was tested using a "treat rate" of 1 334 ppm (weight of active ingredient based on the weight of the fuel; see D1, page 16,

4.5 Pour ce qui est du groupe 3iv) ci-dessus, conformément à la page 21 du document D1 (données figurant à la première ligne du tableau, exemple 1), le composé de l'exemple 1 a fait l'objet d'essais avec un "taux de concentration" de 1 334 ppm (poids de

stoffs, s. D1, S. 18, letzter Absatz) getestet. Dieser Wert der Behandlungskonzentration (0,1334 Gew.-%) liegt innerhalb des im strittigen Anspruch 1 definierten Bereichs von "0,001 bis 1 Gew.-%". Ebenfalls auf Seite 21 von D1 (Absatz zwischen den beiden Tabellen) heißt es, dass die gemessene Verschleißverminderung ein Indiz für erhöhte Schmierfähigkeit ist.

4.6 Zusammenfassend ist festzustellen: D1 offenbart die Verwendung einer unter die generische chemische Definition des Anspruchs 1 fallenden öllöslichen polaren Kaltfließverbesserer-Stickstoffverbindung zur Erhöhung der Schmierfähigkeit eines Brennstoffs mit einem Schwefelgehalt, wie er in Anspruch 1 definiert ist, in einer Konzentration, die innerhalb des in Anspruch 1 vorgesehenen Bereichs liegt.

Auf D1 basierender Neuheitseinwand

5. D1 als potenzieller Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ

Die europäische Stammanmeldung D1 wurde nach dem (als Anmeldetag geltenden) Tag der Einreichung der Teilanmeldung veröffentlicht, auf die das Streitpatent erteilt worden ist. Unstrittig ist, dass die nach dem PCT veröffentlichte Stammanmeldung D1 die Erfordernisse der Artikel 54 (4) und 158 (2) EPÜ 1973 erfüllt.

6. Sonstige zu erfüllende Voraussetzungen

Damit D1 nach Artikel 54 (3) EPÜ neuheitsschädlich ist, müssten auch die folgenden drei Voraussetzungen erfüllt sein:

a) der in D1 offenbarte relevante Gegenstand (s. oben Nr. 4.6) genießt die Priorität von D16,

b) der Gegenstand von Anspruch 1, für den D1 angeblich neuheitsschädlich ist, genießt nicht die Priorität von D16 und

c) D1 kann tatsächlich als (kollidierende) europäische Patentanmeldung im Sinne von Artikel 54 (3) EPÜ angesehen werden, obwohl sie die Stammanmeldung der Teilanmeldung ist, auf die das Streitpatent erteilt wurde.

last paragraph). This treat rate value (0.1334% by weight) falls within the concentration range of "from 0.001 to 1%" defined in Claim 1 at issue. Still according to page 21 of D1 (paragraph between the two tables), the measured wear reduction was an indication of an enhanced lubricity.

4.6 Summing up, D1 discloses the use of an oil-soluble polar nitrogen cold flow improver compound which is covered by the generic chemical definition according to Claim 1, for enhancing the lubricity of a fuel with a sulphur content as defined in Claim 1, at a concentration within the range prescribed by Claim 1.

Novelty objection based on D1

5. D1 as potential state of the art under Article 54(3) EPC

European parent application D1 was published after the (deemed) filing date of the divisional application on which the patent was granted. It is not in dispute that for the parent application, published under the PCT as D1, the requirements of Articles 54(4) and 158(2) EPC 1973 are met.

6. Further conditions to be met

For D1 to be novelty-destroying under Article 54(3) EPC, the following three conditions would also have to met:

(a) the relevant subject-matter disclosed in D1 (4.6, *supra*) enjoys the priority date of D16;

(b) the subject-matter of Claim 1 alleged to lack novelty over D1 does not enjoy the priority date of D16; and

(c) D1 can indeed be considered to be a (colliding) European application within the meaning of Article 54(3) EPC, even though it is the parent application of the divisional application on which the patent in suit was granted.

la matière active, sur la base du poids du combustible ; cf. document D1, page 18, dernier paragraphe). Ce taux de concentration (0,1334 % en poids) est compris dans la plage de concentration allant "de 0,001 % à 1 %" définie dans la revendication 1 en cause. Il est également indiqué à la page 21 du document D1 (paragraphe entre les deux tableaux) que la réduction mesurée de l'usure suggérerait une augmentation du pouvoir lubrifiant.

4.6 En résumé, le document D1 divulgue l'utilisation d'un agent améliorant l'écoulement à basse température, qui est un composé azoté polaire, soluble dans l'huile, couvert par la définition chimique générique selon la revendication 1, afin d'augmenter le pouvoir lubrifiant d'un combustible ayant une teneur en soufre définie dans la revendication 1, avec une concentration comprise dans la plage prescrite par la revendication 1.

Objection pour absence de nouveauté, fondée sur le document D1

5. Le document D1 en tant qu'état de la technique potentiel en vertu de l'article 54(3) CBE

La demande européenne initiale D1 a été publiée après la date (réputée être la date) de dépôt de la demande divisionnaire ayant donné lieu à la délivrance du brevet. Il n'est pas contesté qu'en ce qui concerne la demande initiale, publiée en vertu du PCT en tant que document D1, il est satisfait aux exigences des articles 54(4) et 158(2) CBE 1973.

6. Autres conditions à remplir

Pour que le document D1 soit destructeur de nouveauté en vertu de l'article 54(3) CBE, les trois conditions suivantes doivent également être remplies :

a) l'objet pertinent divulgué dans le document D1 (cf. point 4.6 ci-dessus) doit bénéficier de la date de priorité du document D16 ;

b) l'objet de la revendication 1 prétendument antériorisé par le document D1 ne doit pas bénéficier de la date de priorité du document D16 ; et

c) le document D1 doit effectivement pouvoir être considéré comme une demande européenne (interférente) au sens de l'article 54(3) CBE, même s'il constitue la demande initiale dont est issue la demande divisionnaire qui a donné lieu à la délivrance du brevet en litige.

7. Prioritätstag der in D1 offenbarten Verwendung – Voraussetzung a der vorstehenden Nummer 6

7.1 Sowohl das Streitpatent als auch die Stammanmeldung D1 beanspruchen die Priorität der nationalen Voranmeldung D16. Die Einspruchsabteilung hatte befunden (Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe, zweiter Absatz, erster Satz), dass D16 (S. 20) nicht nur die Verwendung der Additivverbindung aus Beispiel 1 von D1 zum selben Zweck in identischer Weise offenbare, sondern auch die Merkmale des Brennstoffs in Bezug auf seinen Schwefelgehalt (S. 19) und die Versuchsergebnisse in Bezug auf die Behandlungskonzentration und die verbesserte Schmierfähigkeit (S. 22). Folglich stehe der in D1 offenbarten Verwendung der polaren Stickstoffverbindung aus Beispiel 1 die Priorität von D16 zu.

7.2 Die Kammer hatte in ihrer Mitteilung vom 26. November 2014 (Nrn. 4.1.1 bis 4.1.3) hinterfragt, ob die in D16 und D1 offenbarten Verwendungen tatsächlich identisch sind, insbesondere was den Schwefelgehalt des behandelten Brennstoffs und die Behandlungskonzentration in ppm anbelangt. In der mündlichen Verhandlung entkräftete die Beschwerdeführerin die Zweifel der Kammer mit folgender Angabe:

7.2.1 Der in D16 (S. 19, Z. 15) genannte Schwefelgehalt von "0,01 Gew.-%" sei offenkundig fehlerhaft. Das Additiv aus Beispiel 1 sei in einem "Klasse-1-Dieselmotorkraftstoff, der in Schweden im Handel erhältlich ist" getestet worden (S. 19, Z. 10 - 11). Laut D16 selbst (S. 2, erster vollständiger Absatz) habe ein solcher Kraftstoff einen Schwefelgehalt von weniger als 0,001 Gew.-%. Dies sei allgemein bekannt, wie z. B. folgendes Dokument belege:

D4: A. M. Kulinowski et al., "Diesel Fuel Additives to Meet Worldwide Performance and Emissions Requirements", SAE Technical Paper 932737, 1993, insb. S. 1, rechte Spalte, zweiter vollständiger Absatz und S. 2, Tabelle I.

7.2.2 Ebenso wenig gebe es einen Unterschied zwischen den in D16 und in D1 angegebenen Behandlungskonzentrationen. Die Behandlungskonzentrationen in D16 bezögen sich auf die Konzentration der Additivzusammensetzung im Brennstoff, die Behandlungskonzentrationen in D1 hingegen auf die Konzentration des Wirkstoffs in der Additivzusammensetzung, wes-

7. Priority date of use disclosed in D1 – condition (a) under 6, *supra*

7.1 Both the patent and parent application D1 claim the priority of earlier national application D16. The opposition division held (decision, point 3.2, second paragraph, first sentence) that D16 (page 20) identically disclosed not only the use of the additive compound of Example 1 of D1 for the same purpose, but also the characteristics of the fuel in terms of its sulphur content (page 19) and the test results in terms of treat rate and enhanced lubricity (page 22). Hence, the use of the polar nitrogen compound of Example 1 as disclosed in D1 was entitled to priority from D16.

7.2 In its communication of 26 November 2014 (points 4.1.1 to 4.1.3), the Board questioned the identity of the uses disclosed in D16 and D1, respectively, especially regarding the sulphur content of the fuel treated and the treat rate in ppm. At the oral proceedings the appellant overcame the Board's concerns by indicating the following:

7.2.1 The sulphur content of "0.01 wt%" mentioned on page 19, line 15, of D16 was an evident error. The additive of Example 1 was tested in a "Class 1 diesel fuel commercially available in Sweden" (page 19, lines 10 - 11). According to D16 itself (page 2, first full paragraph), such a fuel had a sulphur level below 0.001 wt%. This was also generally known, as evidenced by e.g. document

D4: A.M. Kulinowski et al., "Diesel Fuel Additives to Meet Worldwide Performance and Emissions Requirements", SAE Technical Paper 932737, 1993, in particular page 1, right column, second full paragraph and table I on page 2.

7.2.2 Furthermore, there was no difference between the treat rates reported in D16 and D1, respectively. Given that the treat rates in D16 referred to the concentrations of the additive composition in the fuel, whereas in D1 the treat rates referred to the concentrations of only the active ingredient of the additive composition, the latter concentrations were smaller in

7. Date de priorité de l'utilisation divulguée dans le document D1 – condition a) visée au point 6 ci-dessus

7.1 Le brevet et la demande initiale D1 revendiquent tous deux la priorité de la demande nationale antérieure D16. La division d'opposition a estimé (point 3.2, deuxième paragraphe, première phrase, de la décision) que le document D16 (page 20) divulgue de manière identique non seulement l'utilisation du composé d'addition de l'exemple 1 de D1 dans le même but, mais aussi les caractéristiques du combustible eu égard à sa teneur en soufre (page 19) ainsi que les résultats des essais concernant le taux de concentration et l'augmentation du pouvoir lubrifiant (page 22). Par conséquent, l'utilisation du composé azoté polaire de l'exemple 1 telle que divulguée dans le document D1 peut bénéficier de la priorité du document D16.

7.2 Dans sa notification du 26 novembre 2014 (points 4.1.1 à 4.1.3), la Chambre a mis en doute le fait que les utilisations divulguées respectivement dans les documents D16 et D1 soient réellement identiques, notamment en égard à la teneur en soufre du combustible traité et au taux de concentration en ppm. Lors de la procédure orale, le requérant a dissipé les doutes de la Chambre en avançant les arguments suivants :

7.2.1 La teneur en soufre de "0,01 % en poids" mentionnée à la page 19, ligne 15, du document D16 est une erreur manifeste. L'additif de l'exemple 1 a fait l'objet d'essais avec un "carburant diesel de catégorie 1 commercialisé en Suède" (page 19, lignes 10 - 11). Conformément au document D16 lui-même (page 2, premier paragraphe complet), un tel carburant a une teneur en soufre inférieure à 0,001 % en poids. Cette donnée est également notoire, comme le prouve par exemple le document

D4 : A.M. Kulinowski et al., "Diesel Fuel Additives to Meet Worldwide Performance and Emissions Requirements", SAE Technical Paper 932737, 1993, en particulier page 1, colonne de droite, deuxième paragraphe complet et tableau I à la page 2.

7.2.2 De plus, il n'y a aucune différence entre les taux de concentration mentionnés respectivement dans les documents D16 et D1. Les taux de concentration dans D16 se rapportent aux valeurs de concentration de la composition d'addition dans le combustible, alors que dans D1, ils se rapportent uniquement aux valeurs de concentration en matière active de la

wegen Letztere geringere Werte aufweise. Dass es sich um identische Behandlungskonzentrationen handle, sei an dem identischen Verschleißwert von 254 µm in D1 und D16 erkennbar. Folglich unterschieden sich D16 und D1 lediglich darin, wie ein und dieselbe Konzentration des wirksamen Additivs angegeben sei.

7.2.3 In der mündlichen Verhandlung bestätigte die Beschwerdegegnerin ausdrücklich die Richtigkeit dieser Ausführungen sowie der Schlussfolgerung, dass die in D16 und die in D1 beschriebenen Verwendungen der Verbindung aus Beispiel 1 identisch seien.

7.3 Die Kammer bezweifelt daher nicht, dass in D16 und in D1 tatsächlich ein und dieselbe Verwendung der Verbindung aus Beispiel 1 beschrieben ist, auch was den Schwefelgehalt des Brennstoffs und die Additivkonzentration (Behandlungskonzentration) angeht, und dass folglich dieser Verwendung die Priorität von D16 zusteht.

Voraussetzung a der vorstehenden Nummer 6 ist somit erfüllt.

8. Recht des Anspruchs 1 auf (Teil-) Priorität von D16 – Voraussetzung b der vorstehenden Nummer 6

8.1 Umfang des Anspruchs 1 breiter als die relevante Offenbarung in D16

8.1.1 Die Beteiligten sind sich einig darin, dass Anspruch 1 generisch unter anderem alternative Gegenstände umfasst, die nicht im Prioritätsdokument D16 offenbart sind, sondern sich aus Verallgemeinerungen des in D16 offenbarten Gegenstands ergeben.

8.1.2 Laut den Beteiligten enthält Anspruch 1 zwei solche Verallgemeinerungen:

i) In Bezug auf die als Kaltfließverbesserer zu verwendenden öllöslichen polaren Stickstoffverbindungen offenbart D16 (z. B. in dem Absatz auf S. 10 unten und S. 11 oben) die auch in Anspruch 1 definierten Substituenten -NR¹³R¹⁴, allerdings ausschließlich als Substituenten von Aminsäuren und Amidinen, die aus bestimmten Ausgangsmaterialien hergestellt werden (s. D16, Anspruch 15). Die breitere Definition der gemäß Anspruch 1 zu verwendenden Verbindungen stellt eine Verallgemeinerung der spezielleren Offenbarung solcher Verbindungen in D16 dar.

value. The identity of the treat rates was apparent from the identical wear value of 254 µm reported in D1 and D16. Hence, D16 and D1 differed only in terms of how the same concentration of active additive was expressed.

7.2.3 At the oral proceedings, the respondent expressly confirmed the correctness of these indications and of the conclusion that the uses of the compound according to Example 1 as described in D16 and D1 were the same.

7.3 Hence, the Board has no doubt that the use of the compound according to Example 1 as described in D16 and in D1 is indeed one and the same, also in respect of the sulphur content of the fuel and the additive concentration (treat rate), and that, consequently, this use enjoys priority from D16.

Condition (a) under 6, *supra* is thus met.

8. Entitlement of Claim 1 to (partial) priority from D16 – condition (b) under 6, *supra*

8.1 Scope of Claim 1 broader than relevant disclosure in D16

8.1.1 It is common ground between the parties that Claim 1 generically encompasses, inter alia, alternative subject-matters which are not disclosed in priority document D16 but result from generalisations of subject-matter which is disclosed in D16.

8.1.2 According to the parties, Claim 1 contains two such generalisations:

i) Regarding the oil-soluble polar nitrogen compounds to be used as a cold flow improver, D16 (see e.g. paragraph bridging pages 10 and 11) discloses the substituents -NR¹³R¹⁴ as defined in Claim 1, but exclusively as substituents of amine salts or amides made from specific starting materials (see D16, claim 15). The broader definition of the compounds to be used according to Claim 1 amounts to a generalisation of the more specific disclosure of such compounds in D16.

composition d'addition, ce qui explique que les valeurs sont plus faibles dans le deuxième cas. L'équivalence des taux de concentration apparaît évidente si l'on considère la valeur d'usure identique de 254µm mentionnée dans D1 et D16, lesquels ne se distinguent que par la manière dont la même concentration en additif actif est exprimée.

7.2.3 Lors de la procédure orale, l'intimé a confirmé expressément l'exactitude de ces informations et de la conclusion selon laquelle les utilisations du composé selon l'exemple 1, telles que décrites dans les documents D16 et D1, sont identiques.

7.3 Ainsi, la Chambre ne doute pas que les utilisations du composé selon l'exemple 1, telles que décrites dans les documents D16 et D1, soient effectivement identiques, notamment eu égard à la teneur en soufre du combustible et à la concentration de l'additif (taux de concentration), et que cette utilisation bénéficie par conséquent de la priorité du document D16.

La condition a) visée au point 6 *ci-dessus* est donc remplie.

8. Droit à la priorité (partielle) du document D16 pour la revendication 1 – condition b) visée au point 6 *ci-dessus*

8.1 Portée de la revendication 1 plus étendue que la divulgation pertinente contenue dans le document D16

8.1.1 Les parties s'accordent à dire que la revendication 1 englobe de manière générique notamment des objets alternatifs qui ne sont pas divulgués dans le document de priorité D16 mais qui résultent de généralisations de l'objet divulgué dans D16.

8.1.2 Selon les parties, la revendication 1 contient deux généralisations de ce type :

i) S'agissant des composés azotés polaires, solubles dans l'huile, qui sont destinés à être utilisés en tant qu'agent améliorant l'écoulement à basse température, le document D16 (cf. par exemple le paragraphe débutant à la page 10 et se poursuivant sur la page 11) divulgue les substituants -NR¹³R¹⁴ tels que définis dans la revendication 1, mais exclusivement en tant que substituants des sels d'amine ou des amides obtenus à partir de matériaux de départ spécifiques (cf. D16, revendication 15). La définition plus large des composés à utiliser selon la revendication 1 constitue une généralisation de la divulgation plus spécifique de ces composés dans D16.

ii) Während das Prioritätsdokument D16 (z. B. in Anspruch 20) für die Konzentration des Kaltfließverbessers einen Bereich von 0,01 bis 1 Gew.-% bezogen auf das Gewicht des Brennstoffs offenbart, definiert Anspruch 1 einen **erweiterten** Bereich von 0,001 bis 1 Gew.-%. Dieser erweiterte Bereich stellt eine weitere Verallgemeinerung der spezielleren Offenbarung von D16 dar.

Die Kammer merkt hierzu an, dass die Beteiligten sich bei dieser Analyse offenbar auf die in den Ansprüchen 2, 14, 15 und 20 von D16 enthaltenen Informationen gestützt haben.

8.1.3 Betrachtet man jedoch die spezielle Verwendung der Verbindung aus Beispiel 1, die dem Gegenstand des Anspruchs 1 als neuheitsschädlich entgegengehalten wurde, so enthält Anspruch 1 drei Verallgemeinerungen gegenüber dem Prioritätsdokument:

i) Die spezielle öllösliche polare Stickstoffverbindung aus Beispiel 1 von D16, d. h. das N,N-Dialkylammoniumsalz des 2-N',N'-Dialkylamidobenzoats als Produkt der Umsetzung von einem Mol Phthalsäureanhydrid und zwei Mol Di(-hydriertem Talg-)amin, wurde verallgemeinert zu einer "öllöslichen polaren Stickstoffverbindung [...], die zwei oder mehr Substituenten mit der Formel -NR¹³R¹⁴ trägt, wobei R¹³ und R¹⁴ jeweils für eine Kohlenwasserstoffgruppe stehen, die 8 bis 40 Kohlenstoffatome enthält, mit der Maßgabe, dass R¹³ und R¹⁴ gleich oder unterschiedlich sein können, wobei einer oder mehrere der Substituenten in Form eines davon abgeleiteten Kations vorliegen kann bzw. können".

ii) Die spezielle Behandlungskonzentration (Konzentration der polaren Stickstoffverbindung) laut der im Prioritätsdokument beschriebenen Verwendung, d. h. der – als Konzentration des Wirkstoffs ausgedrückte – Wert von 1 334 ppm (0,1334 Gew.-%), wurde verallgemeinert zu der Formulierung "wobei bezogen auf das Gewicht des Brennstoffs 0,001 bis 1 Gew.-% des Kaltfließverbessers vorhanden ist".

iii) Der spezielle Brennstoff I, bei dem es sich um einen in Schweden im Handel erhältlichen Klasse-1-Dieselskraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 0,001 Gew.-% handelt, wurde verallgemeinert zu "einer Brennstoffölzusammensetzung mit einem Schwefelgehalt von höchstens 0,05 Gew.-%".

ii) Whereas priority document D16 (see e.g. claim 20) discloses a range of 0.01 to 1% by weight of the cold flow improver concentration based on the weight of the fuel, Claim 1 defines the **broadened** range of 0.001 to 1% by weight. This broadened range represents a further generalisation of the more specific disclosure of D16.

The Board observes that, in this analysis, the parties appear to have referred to the information contained in claims 2, 14, 15 and 20 of D16.

8.1.3 If, however, reference is made to the specific use of the compound of Example 1 invoked as being novelty-destroying for the subject-matter of Claim 1, the following three generalisations are contained in Claim 1, compared to the priority document:

i) The specific oil-soluble polar nitrogen compound of Example 1 of D16, namely the N,N-dialkylammonium salt of 2-N',N'-dialkylamido-benzoate, the product of reacting one mole of phthalic acid anhydride and two moles of di(hydrogenated tallow)amine, has been generalised to an "oil soluble polar nitrogen compound carrying two or more substituents of the formula -NR¹³R¹⁴, where R¹³ and R¹⁴ each represents a hydrocarbyl group containing 8 to 40 carbon atoms provided that R¹³ and R¹⁴ may be the same or different, one or more of which substituents may be in the form of a cation derived therefrom";

ii) the specific treat rate (concentration of polar nitrogen compound) illustrated in the use of the priority document, namely, if expressed as an active ingredient, 1 334 ppm (0.1334% by weight), has been generalised to "wherein from 0.001 to 1% by weight of the cold flow improver based on the weight of the fuel is present"; and

iii) the specific Fuel I, which is a Class 1 diesel fuel commercially available in Sweden and having a sulphur content of 0.001% by weight, has been generalised to "a fuel oil composition having a sulphur content of at most 0.05% by weight".

ii) Alors que le document de priorité D16 (cf. par exemple la revendication 20) expose une plage allant de 0,01 % à 1 % en poids pour la concentration de l'agent améliorant l'écoulement à basse température, sur la base du poids du combustible, la revendication 1 définit la plage **élargie** allant de 0,001 % à 1 % en poids. Cette plage élargie représente une autre généralisation de la divulgation plus spécifique contenue dans D16.

La Chambre fait observer que dans cette analyse, les parties semblent s'être référées aux informations figurant dans les revendications 2, 14, 15 et 20 du document D16.

8.1.3 Cependant, si l'on se réfère à l'utilisation spécifique du composé de l'exemple 1, qui est invoquée en tant qu'élément détruisant la nouveauté de l'objet de la revendication 1, on note que celle-ci comporte les trois généralisations suivantes par rapport au document de priorité :

i) Le composé azoté polaire, soluble dans l'huile, spécifique de l'exemple 1 du document D16, à savoir le sel de N,N-dialkylammonium d'un 2-N',N'-dialkylaminobenzoate, qui est le produit issu de la réaction d'une mole d'anhydride de l'acide phthalique et de deux moles de di(suif hydrogéné)amine, a été généralisé par la formulation suivante : "composé azoté polaire, soluble dans l'huile, portant deux ou plus de deux substituants de formule -NR¹³R¹⁴ dans laquelle R¹³ et R¹⁴ représentent chacun un groupe hydrocarbyle contenant 8 à 40 atomes de carbone, sous réserve que R¹³ et R¹⁴ puissent être identiques ou différents, un ou plusieurs de ces substituants pouvant être sous forme d'un cation qui en est dérivé" ;

ii) le taux de concentration spécifique (concentration du composé azoté polaire) dans l'utilisation décrite dans le document de priorité, à savoir, exprimé en termes de matière active, 1 334 ppm (0,1334 % en poids), a été généralisé par la formulation suivante : "dans laquelle 0,001 à 1 % en poids de l'agent améliorant l'écoulement à basse température, sur la base du poids du combustible, est présent" ; et

iii) le combustible I spécifique, qui est un carburant diesel de catégorie 1 commercialisé en Suède et ayant une teneur en soufre de 0,001 % en poids, a été généralisé par la formulation suivante : "composition de fuel-oil ayant une teneur en soufre d'au plus 0,05 % en poids".

8.1.4 Die Verwendung der Verbindung aus Beispiel 1, wie sie in D1 offenbart ist, ist genauso auch in der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung und in dem darauf erteilten Patent beschrieben. Diese Verwendung stellt eine alternative Ausführungsform dar, die kumuliert alle Merkmale (s. oben Nr. 4.6) der im generischen Anspruch 1 breiter definierten Verwendung aufweist. Dies wird auch aus dem abhängigen Anspruch 7 ersichtlich, der sich ausdrücklich auf die Verwendung der speziellen Verbindung aus Beispiel 1 bezieht.

8.2 Teilpriorität – generische "ODER"-Ansprüche – Terminologie

8.2.1 Für die Zwecke dieser Entscheidung verwendet die Kammer den Begriff "Teilpriorität" in einem engen Sinne (vgl. Schricker (D29), Nr. II.1, zweiter Absatz und Memorandum, Nr. 38) dafür, dass einem Teil eines Anspruchsgegenstands die Priorität einer einzigen früheren Anmeldung zusteht, während dem restlichen Anspruchsgegenstand nur der Anmeldetag der späteren europäischen Patentanmeldung zusteht.

8.2.2 Für die Zwecke dieser Entscheidung ist ein "generischer 'ODER'-Anspruch" ein Anspruch, der auf einen Gegenstand gerichtet ist, der durch einen oder mehrere generische Ausdrücke, wie z. B. eine chemische Formel, einen kontinuierlichen Bereich numerischer Werte oder eine funktionelle Definition, oder auf andere Weise definiert ist. Ein solcher generischer "ODER"-Anspruch umfasst, ohne sie eigens zu nennen, alternative Gegenstände, die alle Merkmale des Anspruchs aufweisen.

8.2.3 Das Recht auf Teilpriorität für einen solchen generischen "ODER"-Anspruch insoweit anzuerkennen, als er einen alternativen Gegenstand umfasst, der im Prioritätsdokument direkt – oder zumindest implizit – und eindeutig offenbart ist, bedeutet, dass diesem alternativen Gegenstand der beanspruchte Prioritätstag als wirksamer Anmeldetag zukommt.

8.3 Gegensätzliche Auffassungen der Beteiligten zur Teilpriorität

Zwischen den Beteiligten war streitig, welche Prioritätstage den Gegenständen des Anspruchs 1 zuzuerkennen sind.

8.1.4 The use of the compound according to Example 1 as disclosed in D1 is identically described in the divisional application as filed and in the patent. This use represents one alternative embodiment having all the cumulative features (see point 4.6 *supra*) of the use defined in broader terms in generic Claim 1. This is also evident from dependent Claim 7, which is expressly directed to the use of the specific compound according to Example 1.

8.2 Partial priority - generic "OR"-claims - terminology

8.2.1 For the purposes of the present decision, the expression "partial priority" is used by the Board in a narrow sense (cf. Schricker (D29), point II.1, second paragraph; Memorandum, paragraph 38), to refer to the situation in which part of the subject-matter of a claim is entitled to the priority date of a single earlier application, whereas the remaining subject-matter is entitled only to the filing date of the subsequent European patent application.

8.2.2 For the purposes of the present decision, a "generic 'OR'-claim" is a claim directed to subject-matter defined by one or more generic expressions, such as a chemical formula, a continuous range of numerical values or a functional definition, or otherwise. Such a generic "OR"-claim encompasses, without spelling them out, alternative subject-matters having all the features of the claim.

8.2.3 Acknowledging entitlement to partial priority for such a generic "OR"-claim to the extent that it encompasses alternative subject-matter disclosed directly, or at least implicitly, and unambiguously, in the priority document means that this alternative subject-matter enjoys the claimed priority date as its effective filing date.

8.3 Opposing views of the parties on partial priority

The parties disagreed as regards the priority date(s) attributable to the subject-matter(s) of Claim 1.

8.1.4 L'utilisation du composé selon l'exemple 1, telle que divulguée dans le document D1, est décrite de manière identique dans la demande divisionnaire telle que déposée et dans le brevet. Cette utilisation constitue un mode de réalisation alternatif, qui présente toutes les caractéristiques cumulées (cf. point 4.6 ci-dessus) de l'utilisation définie en des termes plus larges dans la revendication générique 1. Cela ressort également clairement de la revendication dépendante 7, qui porte expressément sur l'utilisation du composé spécifique selon l'exemple 1.

8.2 Priorité partielle – revendications génériques du type "OU" - terminologie

8.2.1 Aux fins de la présente décision, la Chambre emploie l'expression "priorité partielle" dans un sens étroit (cf. Schricker (D29), point II.1, deuxième paragraphe ; memorandum, paragraphe 38), afin de désigner la situation dans laquelle une partie de l'objet d'une revendication peut bénéficier de la date de priorité d'une seule demande antérieure, tandis que l'objet restant a seulement droit à la date de dépôt de la demande de brevet européen ultérieure.

8.2.2 Aux fins de la présente décision, une revendication générique du type "OU" est une revendication portant sur un objet défini par une ou plusieurs expressions génériques, comme une formule chimique, une plage continue de valeurs numériques ou une définition fonctionnelle, ou d'une autre manière. Une revendication générique du type "OU" englobe, sans les exposer explicitement, des objets alternatifs possédant toutes les caractéristiques de la revendication.

8.2.3 Le fait de reconnaître le droit à une priorité partielle pour une telle revendication générique du type "OU" dans la mesure où celle-ci englobe un objet alternatif divulgué directement, ou au moins implicitement, et sans ambiguïté dans le document de priorité, signifie que cet objet alternatif bénéficie de la date de priorité revendiquée comme date de dépôt effective.

8.3 Divergences de vues entre les parties sur la question de la priorité partielle

Les parties sont en désaccord en ce qui concerne la date (les dates) de priorité pouvant être accordée(s) à l'objet (aux objets) de la revendication 1.

8.3.1 Die Beschwerdeführerin vertrat die Auffassung, dass dem Anspruch 1 insoweit eine Teilpriorität zuzuerkennen sei, als er – als eine von mehreren Alternativen – die sowohl in D1 als auch im Patent beschriebene Verwendung der Verbindung aus Beispiel 1 umfasse, d. h. genau jene Verwendung, die von der Beschwerdegegnerin für neuheits-schädlich erachtet wird. Sie brachte insbesondere vor, dass die in G 2/98 (Nr. 6.7 der Begründung der Stellungnahme) aufgeführten Kriterien erfüllt seien, wenn man den in T 1222/11 dargelegten Ansatz anwende.

8.3.2 Die Beschwerdegegnerin brachte hingegen vor, dass die Priorität dem Anspruch 1 nicht zustehe, weil die beanspruchte Erfindung aufgrund der verallgemeinerten Formulierung des Anspruchs 1 nicht dieselbe sei wie die im Prioritätsdokument D16 offenbarte. Dem Anspruch 1 könne noch nicht einmal eine Teilpriorität zuerkannt werden, da die Alternativen nicht eigens genannt seien. Was die Anwendbarkeit der in G 2/98 (Nr. 6.7 der Begründung der Stellungnahme) aufgeführten Kriterien angehe, sei die Rechtsprechung in der Tat divergent.

8.4 Entscheidung über die Neuheit potenziell abhängig vom gewählten Ansatz zur Beurteilung des Rechts auf Teilpriorität

In Bezug auf die Voraussetzung b der vorstehenden Nummer 6 ist die Kammer somit der Auffassung, dass die Entscheidung über die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 davon abhängen kann, welcher Ansatz in der Frage der Beurteilung des Rechts auf Teilpriorität für einen generischen "ODER"-Anspruch verfolgt wird. Konkret ist hier die Frage zu beantworten, ob dem Anspruch 1 insoweit eine Teilpriorität zusteht, als die in D16 offenbarte Verwendung der Verbindung aus Beispiel 1 in der allgemeineren Definition von Anspruch 1 zwar nicht eigens genannt, aber mit umfasst ist. Auf die Frage, welcher Ansatz richtigerweise für diesen Zweck heranzuziehen ist, wird weiter unten in dieser Entscheidungsbegründung noch näher eingegangen.

9. Stammanmeldung D1 als potenziell kollidierende Anmeldung nach Artikel 54 (3) EPÜ – Voraussetzung c der vorstehenden Nummer 6

Diesbezüglich merkt die Kammer an dieser Stelle nur Folgendes an: Sollte sich die Auffassung der Beschwerdegegnerin zur Teilpriorität als richtig erweisen, müssten die Vorbringen der Beteiligten zu den Artikeln 76 (1)

8.3.1 The appellant took the view that partial priority had to be acknowledged for Claim 1 to the extent that it encompassed, as one of a plurality of alternatives, the use of the compound of Example 1 as described in both D1 and the patent, i.e. precisely the use considered by the respondent to be novelty-destroying. More particularly, it argued that applying the approach set out in T 1222/11, the criteria indicated in G 2/98 (Reasons, 6.7) were met.

8.3.2 By contrast, the respondent argued that Claim 1 was not entitled to priority since, due to the generalised wording of Claim 1, the claimed invention was not the same as that disclosed in priority document D16. Not even partial priority could be acknowledged, because Claim 1 did not spell out any alternatives. As regards the applicability of the criteria indicated in G 2/98 (Reasons, 6.7), it was true that the case law was divergent.

8.4 Decision on novelty potentially dependent on approach to assessing entitlement to partial priority

Regarding condition (b) under 6, *supra*, the Board thus takes the view that the decision on novelty of the subject-matter of Claim 1 may depend on what approach is adopted in assessing entitlement to partial priority for a generic "OR"-claim. The concrete question to be resolved here is whether Claim 1 enjoys partial priority to the extent that the use of the product of Example 1 as disclosed in D16 is encompassed by the more generic definition of Claim 1, rather than being spelt out in it. The matter of the proper approach to be adopted for this purpose will be considered in depth in the further course of these Reasons.

9. Parent application D1 as potential colliding application under Article 54(3) EPC – condition (c), *supra*

The Board merely notes at this point that should the respondent's view on partial priority turn out to be correct, the parties' arguments as to Articles 76(1) and/or 54(3) EPC regarding the possibility of a collision between the

8.3.1 Le requérant a estimé qu'une priorité partielle doit être accordée à la revendication 1 dans la mesure où celle-ci englobe, en tant que variante faisant partie d'une pluralité d'autres solutions possibles, l'utilisation du composé de l'exemple 1 telle que décrite à la fois dans le document D1 et dans le brevet, à savoir, précisément, l'utilisation que l'intimé considère comme destructrice de nouveauté. Plus particulièrement, le requérant a fait valoir que si l'approche exposée dans la décision T 1222/11 est appliquée, les critères indiqués dans l'avis G 2/98 (point 6.7 des motifs) sont remplis.

8.3.2 L'intimé a soutenu en revanche que la revendication 1 ne peut bénéficier de la priorité, puisqu'en raison de la généralisation opérée dans la revendication 1, l'invention revendiquée n'est pas la même que celle divulguée dans le document de priorité D16. Même une priorité partielle ne saurait être reconnue, étant donné que la revendication 1 n'expose pas explicitement de variantes. Pour ce qui est de l'applicabilité des critères énoncés dans l'avis G 2/98 (point 6.7 des motifs), il est exact que la jurisprudence est divergente.

8.4 Décision relative à la nouveauté susceptible de dépendre de l'approche adoptée en matière d'appréciation du droit à une priorité partielle

En ce qui concerne la condition b) énoncée au point 6 ci-dessus, la Chambre considère que la décision relative à la nouveauté de l'objet de la revendication 1 peut dépendre de l'approche qui est adoptée lorsqu'il s'agit d'apprécier le droit à une priorité partielle pour une revendication générique du type "OU". Il convient en l'espèce de déterminer concrètement si la revendication 1 bénéficie d'une priorité partielle dans la mesure où l'utilisation du produit de l'exemple 1, telle que divulguée dans D16, est englobée par la définition plus générique de la revendication 1, plutôt que d'y être exposée explicitement. La question de savoir quelle approche il convient d'adopter à cette fin sera approfondie plus loin dans le présent exposé des motifs.

9. Demande initiale D1 en tant que demande potentiellement interférente au sens de l'article 54(3) CBE – condition c) ci-dessus

La Chambre se borne à constater à ce stade que si le point de vue de l'intimé sur la priorité partielle est avéré, il sera également nécessaire, avant qu'une décision finale sur la nouveauté puisse être prise au sujet de la revendication 1,

und/oder 54 (3) EPÜ bezüglich einer möglichen Kollision zwischen dem Patent und seiner Stammanmeldung D1 ebenfalls geprüft werden, bevor endgültig über die Neuheit von Anspruch 1 entschieden werden kann.

Teilpriorität - rechtlicher Rahmen

10. Pariser Verbandsübereinkunft

10.1 Mit der Pariser Verbandsübereinkunft wurden Vorschriften zum Prioritätsrecht aufgestellt (Art. 4 A bis I).

Artikel 4 F betrifft die Möglichkeit von Mehrfach- und Teilprioritäten. Siehe dazu: Bodenhausen, "Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property", BIRPI, WIPO-Publikation, Neu- druck 2007, S. 53, Absätze a und d, mit Verweis auf Schricker (D29). Verwiesen wird auch auf D21b: Beier & Moufang, GRUR Int., 1989, 869, wo die Bereit- schaft des internationalen Systems des gewerblichen Eigentums deutlich wird, Mehrfach- und Teilprioritäten aus der Erwägung heraus anzuerkennen, dass das Erfinden ein innovativer Prozess ist, der selten mit der Einreichung einer Patentanmeldung zum Stillstand kommt (s. auch T 15/01, ABl. EPA 2006, 153, Nr. 33 der Entscheidungsgründe).

Artikel 4 G betrifft die Teilung der Anmeldung und sieht vor, dass dem Anmelder "gegebenenfalls das Prioritätsvorrecht erhalten" bleibt.

11. Vorbereitende Arbeiten zum EPÜ 1973 – Memorandum

11.1 In Abschnitt I "Mehrere Prioritäten" des Memorandums (s. oben) wird betont, dass es angesichts der abweichenden oder unklaren Ansätze bei der Inanspruchnahme einer Priorität in den einzelnen Ländern entscheidend sei, dies im EPÜ durch eine ausdrück- liche Bestimmung eindeutig zu regeln, damit die Anmelder wüssten, wie sie ihre Patentansprüche in solchen Fällen abfassen müssten.

11.2 Was die Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für ein und denselben Anspruch betrifft, wird im Memorandum unterschieden zwischen:

- Gattung "A+B"-Anspruch ("UND"- Anspruch, Anspruch zu **eng**, um durch die Offenbarung des ersten Prioritäts- belegs gestützt sein) und

patent and its parent application D1 would also have to be assessed before a final decision on novelty can be taken with respect to Claim 1.

Partial priority - legal framework

10. Paris Convention

10.1 The Paris Convention established rules concerning the right of priority (Articles 4, Sections A to I).

Article 4F addresses the possibility of multiple and partial priorities. In this respect, see Bodenhausen, "Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property", BIRPI, WIPO Publication, reprinted 2007, page 53, paragraphs (a) and (d), with further reference to Schricker (D29). Attention is also drawn to D21b: Beier & Moufang, GRUR Int., 1989, 869 (English version in IIC, 1990, 593), which reflects the willingness of the international industrial property system to recognise multiple and partial priorities, considering that inventing is an innovative process which seldom comes to a halt after a patent application has been filed (see also T 15/01, OJ EPO 2006, 153, Reasons, 33).

Article 4G concerns the division of patent applications and provides that the applicant may preserve "the benefit of the right of priority, if any".

11. Travaux préparatoires to the EPC 1973 – Memorandum

11.1 In section I, "Multiple Priorities", of the Memorandum (*supra*), it is pointed out that, considering the differing or unclear approaches in the claiming of priority in various countries, it was essential that under the EPC the position be made clear by an express provision, so that applicants would know how to draw up their patent claims in such cases.

11.2 Concerning the claiming of multiple priorities for one and the same claim, the Memorandum distinguishes between:

- Type A+B claim ("AND"-claim, claim too **narrow** to be supported by the disclosure of the first priority document); and

d'évaluer les arguments des parties concernant les articles 76(1) et/ou 54(3) CBE eu égard à la possibilité d'une interférence entre le brevet et la demande initiale D1 dont il est issu.

Priorité partielle – cadre juridique

10. Convention de Paris

10.1 Règles établies par la Convention de Paris concernant le droit de priorité (article 4, lettres A à I)

L'article 4F traite de la possibilité de priorités multiples et partielles. À cet égard, il convient de se référer à Bodenhausen, "Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle", BIRPI, Publication de l'OMPI, réimprimé en 2007, page 55, paragraphes a) et d), qui renvoie à Schricker (D29). Il y a également lieu de consulter le document D21b : Beier & Moufang, GRUR Int., 1989, 869 (version anglaise dans IIC, 1990, 593), qui montre la propension du système international de propriété industrielle à reconnaître les priorités multiples et partielles, la mise au point d'inventions étant considérée comme un processus d'innovation qui s'achève rarement après le dépôt d'une demande de brevet (cf. également T 15/01, JO OEB 2006, 153, point 33 des motifs).

L'article 4G concerne la division des demandes de brevet et prévoit que le demandeur peut conserver, s'il y a lieu, "le bénéfice du droit de priorité".

11. Travaux préparatoires à la CBE 1973 – mémorandum

11.1 Dans la partie I du mémorandum consacrée aux "Priorités multiples" (cf. ci-dessus), il est souligné que la question de la revendication de priorité donnait lieu à des approches divergentes ou ambiguës selon les pays, et qu'il était donc essentiel de clarifier la situation dans le cadre de la CBE au moyen d'une disposition expresse, afin que les demandeurs sachent comme rédiger leurs revendications de brevet dans de tels cas.

11.2 Eu égard à la revendication de priorités multiples pour une seule et même revendication, le mémorandum fait la distinction entre :

- la revendication du type A+B (revendication du type "ET", revendication trop **limitée** pour être soutenue par le contenu du premier document de priorité) ; et

- Gattung "A oder B"-Anspruch ("ODER"-Anspruch, Anspruch zu **weit**, um durch die Offenbarung des ersten Prioritätsbelegs gestützt sein).

11.3 In Bezug auf Fälle mit einem "ODER"-Anspruch heißt es im Memorandum: "Wenn ein erster Prioritätsbeleg ein Kennzeichen A offenbart und ein zweiter Prioritätsbeleg ein Merkmal B, in Anwendung als eine **Alternative zu A**, dann wird ein Anspruch der Anmeldung, der auf **A oder B** abgestellt ist, tatsächlich aus zwei verschiedenen Teilen A und B bestehen, wobei jeder dieser Teile in sich vollständig ist; es scheint nun kein Grund vorzuliegen, warum es nicht möglich sein sollte, die erste Priorität für den Teil A des Anspruches und die zweite Priorität für den Teil B des Anspruches zu beanspruchen." In diesem Zusammenhang wird im Memorandum außerdem Folgendes betont: "Es ist selbstverständlich bedeutungslos, ob das Wort "oder" tatsächlich in dem Anspruch aufscheint, oder bei Verwendung eines Hauptanspruchs mit/inbegriffen ist, oder irgendwie anders." (In der Terminologie der Kammer entspricht dies einem generischen "ODER"-Anspruch.)

11.4 Zur Illustration enthält das Memorandum Beispiele für Fälle von "ODER"-Ansprüchen, in denen es erstrebenswert wäre, für ein und denselben Anspruch mehrere Prioritäten in Anspruch nehmen zu können:

a) Erweiterung chemischer Formeln,

b) Erweiterung eines Bereichs numerischer Werte (Temperatur, Druck, Konzentration usw.),

c) Erweiterung des Anwendungsgebiets.

Einem solchen "ODER"-Anspruch stünde dann

- der erste Prioritätstag insoweit zu, als der Anspruch den im ersten Prioritätsbeleg offenbarten, eng definierten Gegenstand umfasst, und

- der zweite Prioritätstag für seinen restlichen Schutzzumfang zu.

11.5 In Abschnitt II "Teilprioritäten" wird auf Folgendes verwiesen:

- "Die Beanspruchung von Teilpriorität sollte natürlich von denselben Grundsätzen beherrscht sein, wie diese oben für die Beanspruchung von mehrfachen Prioritäten erklärt wurden", und

- Type A or B claim ("OR"-claim, claim too **broad** to be supported by the disclosure of the first priority document).

11.3 Concerning "OR"-claim situations, the Memorandum states that "if a first priority document discloses a feature A, and a second priority document discloses a feature B for use **as an alternative to A**, then a claim of the application directed to A or B will in fact consist of two distinct parts **A and B** respectively, each complete in itself, and there seems to be no reason why it should not be possible to claim the first priority for part A of the claim and the second priority for part B of the claim". In this connection, the Memorandum also points out that "it is of course immaterial whether the word 'or' actually occurs in the claim, or is implied through the use of a generic term, or otherwise" (this corresponds to a generic "OR"-claim in the terminology of the Board).

11.4 The Memorandum includes examples illustrating "OR"-type situations in which it would be desirable to be able to claim multiple priorities for one and the same claim:

a) Broadening of chemical formulae;

b) Broadening of a numerical range of values (temperature, pressure, concentration, etc.); and

c) Broadening of a field of use.

Such an "OR"-claim would then enjoy priority

- from the first priority date to the extent that it encompasses the narrowly defined subject-matter disclosed in the first priority document, and

- from the second priority date for the rest of its scope.

11.5 In section II, "Partial priority", it is pointed out

- that "the claiming of partial priority should of course be governed by the same principles as those explained above for the claiming of multiple priorities", and

- la revendication du type A ou B (revendication du type "OU", revendication trop **étendue** pour être soutenue par le contenu du premier document de priorité).

11.3 En ce qui concerne les situations liées aux revendications du type "OU", il est indiqué dans le memorandum que "si un premier document de priorité contient la caractéristique A, et un second document de priorité contient la caractéristique B pour être utilisée **en alternative avec A**, une revendication de la demande pour A ou B consistera en fait en deux parties distinctes, respectivement **A et B**, chacune étant complète en elle-même, et il semble qu'il n'y ait aucune raison qu'il ne soit pas possible de revendiquer la première priorité pour la partie A de la revendication et la seconde priorité pour la partie B". À ce sujet, le memorandum souligne également qu'"il est sans importance que le mot "ou" se trouve réellement dans la revendication ou soit sous-entendu dans l'utilisation d'un terme générique, ou autrement" (cela correspond à une revendication générique du type "OU" selon la terminologie utilisée par la Chambre).

11.4 Le memorandum comporte des exemples illustrant des situations liées à des revendications du type "OU" dans lesquelles il serait souhaitable que des priorités multiples puissent être revendiquées pour une seule et même revendication :

a) élargissement des formules chimiques ;

b) élargissement de la portée (température, pression, concentration, etc.) ; et

c) élargissement du champ d'application.

Cette revendication du type "OU" bénéficierait de la priorité

- à partir de la date de la première priorité, dans la mesure où elle englobe l'objet défini de manière étroite qui est divulgué dans le premier document de priorité, et

- à partir de la date de la seconde priorité pour le reste des objets qu'elle englobe.

11.5 Dans la partie II relative aux "Priorités partielles", les aspects suivants sont soulignés :

- "la revendication de priorités partielles devrait être régie par les mêmes principes que ceux développés au sujet de la revendication de priorités multiples", et

- "es würde aber passen, eine Teilpriorität in Situationen gemäß der "ODER"-Situation bei "mehrfachen Prioritäten" zu beanspruchen, wobei die Europäische Patentanmeldung selbst den zweiten Prioritätsbeleg abgeben würde."

11.6 Im Memorandum werden auch Vorteile der Gewährung von Mehrfach- und Teilprioritäten aufgeführt, so die Vermeidung eines Überhandnehmens von Ansprüchen und möglicher Nachteile in den nationalen Verfahren nach der Patenterteilung.

11.7 Die Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz von 1973 (M/PR/I, "Artikel 86 (88) Inanspruchnahme der Priorität", Nrn. 308 bis 317) scheinen außerdem darauf hinzuweisen, dass das Memorandum ein wichtiger Bestandteil des Entstehungsprozesses der letztlich beschlossenen EPÜ-Bestimmung war, wonach für ein und denselben Anspruch mehrere Prioritäten beansprucht werden können.

12. Europäisches Patentübereinkommen

12.1 Das EPÜ stellt laut seiner Präambel ein Sonderabkommen im Sinne von Artikel 19 PVÜ dar. Folglich darf es den in der Pariser Verbandsübereinkunft festgelegten Prioritätsgrundsätzen nicht entgegenstehen (s. G 2/98, Nr. 3 der Begründung der Stellungnahme, ebenso: J 15/80, Nr. 7 der Entscheidungsgründe, T 2473/12, Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe).

12.2 Artikel 88 (2) Satz 2 EPÜ lautet: "Für einen Patentanspruch können mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden."

12.3 Artikel 88 (3) EPÜ lautet: "Werden eine oder mehrere Prioritäten für die europäische Patentanmeldung in Anspruch genommen, so umfasst das Prioritätsrecht nur die Merkmale der europäischen Patentanmeldung, die in der Anmeldung oder den Anmeldungen enthalten sind, deren Priorität in Anspruch genommen worden ist."

12.4 Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ 1973 (das im vorliegenden Fall anzuwenden ist [im Deutschen identisch mit EPÜ 2000]) besagt, dass eine europäische 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 am Anmeldetag der früheren Anmeldung

- that "it would be appropriate to claim a partial priority in situations corresponding to the "OR"-situation dealt with under 'Multiple Priorities', the European patent application itself taking the place of the second priority document".

11.6 The Memorandum also indicates advantages of allowing multiple and partial priorities, including the avoidance of claim proliferation and possible disadvantages in national post-grant procedures.

11.7 It would appear from the Minutes of the Munich Diplomatic Conference of 1973, M/PR/I, "Article 86 (88) Claiming Priority", points 308 to 317, that the Memorandum was an essential element in the process of drafting the EPC provision allowing the claiming of multiple priorities for one and the same claim which was finally adopted.

12. The European Patent Convention

12.1 The EPC constitutes, according to its preamble, a "special agreement within the meaning of Article 19 of the Paris Convention". Hence, it shall not contravene the basic principles concerning priority laid down in the Paris Convention (cf. G 2/98, Reasons, 3; also J 15/80, Reasons, 7; T 2473/12, Reasons, 5.3).

12.2 Article 88(2), second sentence, EPC, provides that: "Where appropriate, multiple priorities may be claimed for any one claim."

12.3 Article 88(3) EPC lays down that: "If one or more priorities are claimed in respect of a European patent application, the right of priority shall cover only those elements of the European patent application which are included in the application or applications whose priority is claimed."

12.4 Article 76(1), second sentence, EPC 1973 (applicable here), lays down that a European 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 [EPC 2000: "requirement"] is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and

- "il serait bon de revendiquer une priorité partielle dans les situations correspondant au type "OU" de la section "priorités multiples", la demande de brevet européen (prenant) la place du second document de priorité".

11.6 Le mémorandum mentionne également les avantages qui découlent de l'admission des priorités multiples et partielles, notamment le fait d'éviter la multiplication des revendications, et les inconvénients éventuels dans les procédures nationales postérieures à la délivrance.

11.7 Il ressort du procès-verbal de la conférence diplomatique de Munich de 1973 (M/PR/I, "Article 86 (88) Revendication de priorité", points 308 à 317), que le mémorandum a joué un rôle essentiel dans le processus rédactionnel de la disposition de la CBE qui permet de revendiquer des priorités multiples pour une seule et même revendication et qui a été finalement adoptée.

12. Convention sur le brevet européen

12.1 Aux termes de son préambule, la CBE constitue un "arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris". Par conséquent, elle ne doit pas contrevenir aux principes fondamentaux énoncés en matière de priorité dans ladite Convention (cf. G 2/98, point 3 des motifs ; cf. également J 15/80, point 7 des motifs ; T 2473/12, point 5.3 des motifs).

12.2 L'article 88(2), deuxième phrase CBE prévoit que "le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication."

12.3 L'article 88(3) CBE dispose que "lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée."

12.4 Selon l'article 76(1), deuxième phrase CBE 1973 (applicable dans la présente espèce), une demande divisionnaire de brevet européen "ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale [CBE 2000 : "antérieure"] telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme [CBE 2000 : "réputée"] déposée à la

eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht."

Rechtsprechung zur Teilpriorität

13. Rechtsprechung vor G 2/98

13.1 Vorbemerkung zum Erfordernis "derselben Erfindung"

Die Kammer schickt voraus, dass die Beschwerdekammern vor G 2/98 zwei unterschiedliche Ansätze in Bezug auf das Erfordernis "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ verfolgt haben: einen breiten Ansatz (T 73/88 (Snackfood/Howard), ABl. EPA 1992, 557) und einen auf dem Offenbarungstest basierenden, engen Ansatz. Nach Letzterem müssen alle Merkmale des beanspruchten Gegenstands in der beanspruchten Kombination direkt – oder zumindest implizit – und eindeutig im Prioritätsdokument offenbart sein (z. B. T 81/87, ABl. EPA 1990, 250, Nr. 12 der Entscheidungsgründe, T 77/97 vom 3. Juli 1997, Nrn. 6.4 und 6.5 der Entscheidungsgründe). Diese Divergenz der Rechtsprechung hat zur Vorlage G 2/98 geführt, in der zugunsten des engen Ansatzes entschieden wurde.

13.2 Beschwerdekammerentscheidungen zur Teilpriorität

Der Kammer sind keine Entscheidungen zur Frage der Teilpriorität bekannt, in denen der breite Ansatz angewendet worden wäre. Es gibt hingegen Entscheidungen, in denen bei der Behandlung der Teilpriorität der enge Ansatz angewendet wurde. In all diesen Entscheidungen wurde eine Teilpriorität für generische "ODER"-Ansprüche anerkannt.

Erweiterung generischer chemischer Formeln

13.2.1 In der Sache T 85/87 vom 21. Juli 1998 betraf Anspruch 1 Verbindungen, die durch eine generische chemische Formel definiert waren, die aufgrund von Änderungen in den Definitionen einiger Substituenten breiter war als die im Prioritätsdokument offenbarte generische Formel. Die Kammer befand (Nrn. 3 und 4 der Entscheidungsgründe), dass ein Anspruch einer europäischen Patentanmeldung nach Artikel 88 (3) EPÜ Gegenstände enthalten dürfe, die über den Offenbarungsgehalt des Prioritätsdokuments hinausgingen. Mit anderen Worten könne einem solchen Anspruch das Prioritätsrecht auch nur teilweise zustehen, nämlich nur für die im Prioritätsdokument offenbarten

shall have the benefit of [EPC 2000: "enjoy"] any right of priority."

Case law concerning partial priority

13. Case law prior to G 2/98

13.1 Preliminary remark on the "same invention" requirement

The Board observes that prior to G 2/98 two different approaches were adopted by the boards with regard to the requirement of the "same invention" under Article 87(1) EPC: a broad approach (T 73/88 (Snackfood/Howard), OJ EPO 1992, 557) and a strict approach based on the disclosure test. According to the latter, all the features of the claimed subject-matter must be directly, or at least implicitly, and unambiguously disclosed in the priority document in the claimed combination (e.g. T 81/87, OJ EPO 1990, 250, Reasons, 12; T 77/97 of 3 July 1997, Reasons 6.4 and 6.5). This divergence in the case law triggered the referral case G 2/98 and was resolved in favour of the strict approach.

13.2 Board of appeal decisions on partial priority

The Board is not aware of any decision concerning partial priority and applying the broad approach. There are, however, decisions applying the strict approach in dealing with partial priority. These decisions all acknowledge partial priority for generic "OR"-claims.

Broadening of generic chemical formulae

13.2.1 In case T 85/87 of 21 July 1998, claim 1 was directed to compounds defined by a generic chemical formula which was broader than the generic formula disclosed in the priority document, due to amendments to the definitions of some substituents. For the deciding board (Reasons, 3 and 4), it followed from Article 88(3) EPC that a claim in a European patent application might contain subject-matter going beyond what was disclosed in the priority document. In other words, such a claim might only be partially entitled to priority, i.e. only for those elements disclosed in the priority document. Thus, the whole claim 1 did not need to be entitled to the claimed priority date. Therefore, priority was acknowledged

date de dépôt de la demande initiale [CBE 2000 : "antérieure"] et bénéficie du droit de priorité."

Jurisprudence concernant la question de la priorité partielle

13. Jurisprudence antérieure à l'avis G 2/98

13.1 Remarque préliminaire relative à l'exigence de "même invention"

La Chambre fait observer qu'avant l'avis G 2/98, deux approches différentes avaient été adoptées eu égard à l'exigence de "même invention" prévue à l'article 87(1) CBE, à savoir une approche souple (T 73/88 (Snackfood/Howard), JO OEB 1992, 557) et une approche stricte fondée sur le test de la divulgation. Conformément à cette dernière approche, toutes les caractéristiques de l'objet revendiqué devaient être divulguées directement, ou au moins implicitement, et sans ambiguïté dans le document de priorité dans la combinaison revendiquée (cf. par exemple T 81/87, JO OEB 1990, 250, point 12 des motifs ; T 77/97 du 3 juillet 1997, points 6.4 et 6.5 des motifs). Cette divergence a été à l'origine de la saisine G 2/98 et a été résolue en faveur de l'approche stricte.

13.2 Décisions des chambres de recours sur la priorité partielle

La Chambre n'a pas connaissance d'une décision relative à la priorité partielle qui aurait appliqué l'approche souple. En revanche, il existe des décisions qui ont suivi l'approche stricte pour trancher la question de la priorité partielle. Elles ont toutes reconnu la priorité partielle pour des revendications génériques du type "OU".

Élargissement de formules chimiques génériques

13.2.1 Dans l'affaire T 85/87 du 21 juillet 1998, la revendication 1 portait sur des composés définis par une formule chimique générique qui était plus étendue que la formule générique divulguée dans le document de priorité, et ce en raison de modifications apportées aux définitions de certains substituants. Selon la chambre chargée de l'affaire (points 3 et 4 des motifs), il découlait de l'article 88(3) CBE qu'une revendication d'une demande de brevet européen peut contenir des objets qui vont au-delà de ce qui est divulgué dans le document de priorité. En d'autres termes, une telle revendication ne peut bénéficier que partiellement de la priorité, à savoir uniquement pour les éléments divulgués dans le document

Elemente. Der beanspruchte Prioritätstag müsse also nicht dem gesamten Anspruch 1 zukommen. Die Kammer erkannte die Priorität somit einem Teil des Anspruchs 1 zu, nämlich insoweit, als seine generische Formel und die generische Formel aus dem Prioritätsdokument in Bezug auf die Substituenten vollständig übereinstimmten (Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Folglich wurde eine andere europäische Patentanmeldung, die eine spezielle, unter diesen Teil des Anspruchs 1 fallende Verbindung offenbarte, deren wirksames Datum aber nach dem von der Streitanmeldung beanspruchten Prioritätstag lag, nicht als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ erachtet. Allerdings verneinte die Kammer die Priorität für einen abhängigen Anspruch, der auf diese spezielle Verbindung gerichtet war, die – gemessen an den Grundsätzen, die die Beschwerdekammern für die Beurteilung der Neuheit spezieller (individueller) chemischer Verbindungen gegenüber der generischen Offenbarung einer Gruppe von Verbindungen entwickelt haben, – nicht im Prioritätsdokument offenbart war. Die in der anderen europäischen Patentanmeldung offenbarte spezielle Verbindung nehme also den Gegenstand dieses abhängigen Anspruchs vorweg.

13.2.2 Dem Ansatz aus T 85/87 folgte auch die Kammer in T 352/97 vom 24. Oktober 2000 (Nr. 3.4.2 und 3.4.3, zweiter Absatz, der Entscheidungsgründe) bei ihrer Beurteilung, inwieweit ein Anspruch, der auf durch eine generische Formel definierte Verbindungen gerichtet ist, eine Teilpriorität beanspruchen kann.

Erweiterung von Bereichen in Zusammensetzungen

13.2.3 In der Sache T 395/95 vom 4. September 1997 betraf Anspruch 1 die Verwendung einer Zusammensetzung mit einem "Harz, das einen Erweichungspunkt von **10 °C bis 120 °C** hat und ein Copolymer [...] ist, [...] der **10 bis 60 Gew.-%** der monovinylaromatischen Verbindungen enthält", als klebrig machendes Mittel (Hervorhebung durch die Kammer). Die Kammer entschied (Nr. 2.1.1 der Entscheidungsgründe), dass das Prioritätsrecht nach Artikel 88 (3) EPÜ nur die Merkmale der europäischen Patentanmeldung (und folglich des europäischen Patents) umfasse, die in der Anmeldung enthalten seien, deren Priorität in Anspruch genommen werde. Somit könne die Priorität denjenigen Anspruchsteilen nicht zuerkannt

for part of claim 1, to the extent that there was full agreement between the generic formula in the priority document and the generic formula in claim 1 as regards the meaning of the substituents (Reasons, 4). Consequently, another European application disclosing a specific compound falling within said part of claim 1, but with an effective date after the priority date claimed by the application at issue, was not considered as state of the art under Article 54(3) EPC. However, the board denied priority for a dependent claim directed to this specific compound, which, relying on the principles developed by the boards of appeal to determine novelty of specific (individual) chemical compounds over a generic disclosure of a group of compounds, was not disclosed in the priority document. Therefore, the specific compound disclosed in the other European patent application anticipated the subject-matter of the dependent claim.

13.2.2 The approach of T 85/87 was followed in T 352/97 of 24 October 2000 (Reasons, 3.4.2 and 3.4.3, second paragraph) in the assessment of the extent to which a claim directed to compounds defined by a generic formula may be entitled to partial priority.

Broadening of compositional ranges

13.2.3 In case T 395/95 of 4 September 1997, claim 1 concerned the use as a tackifier of a composition comprising a "resin having a softening point from **10°C to 120°C** being a copolymer ... containing from **10 to 60 wt%** of the monovinyl aromatic compounds" (emphasis by the Board). The board (Reasons, 2.1.1) referring to Article 88(3) EPC, held that a right of priority covered only those elements of the European patent application (and, consequently, of the European patent) which were included in the application from which priority was claimed. Hence, priority could not be recognised for those parts of the claims which involved a resin having a softening point from above 80°C to 120°C and/or containing from above 30 to 60 wt.% of the

de priorité. Par conséquent, il n'était pas nécessaire en l'occurrence que l'ensemble de la revendication 1 bénéficie de la date de priorité revendiquée. La priorité a donc été reconnue pour une partie de la revendication 1, dans la mesure où la formule générique figurant dans le document de priorité et celle contenue dans la revendication 1 concordaient entièrement en ce qui concerne la signification des substituants (point 4 des motifs). Une autre demande de brevet européen qui divulguait un composé spécifique couvert par ladite partie de la revendication 1, mais dont la date effective était postérieure à la date de priorité revendiquée par la demande en cause, n'a donc pas été considérée comme un élément de l'état de la technique en vertu de l'article 54(3) CBE. La chambre n'a toutefois pas reconnu la priorité pour une revendication dépendante portant sur ce composé spécifique, puisqu'elle a estimé que celui-ci, en application des principes définis par les chambres de recours pour déterminer la nouveauté de composés chimiques (individuels) spécifiques par rapport à la divulgation générique d'un groupe de composés, n'était pas exposé dans le document de priorité. Le composé spécifique divulgué dans l'autre demande de brevet européen antériorisait par conséquent l'objet de cette revendication dépendante.

13.2.2 Dans la décision T 352/97 du 24 octobre 2000 (points 3.4.2 et 3.4.3, deuxième paragraphe, des motifs), la chambre a suivi l'approche adoptée dans l'affaire T 85/87, pour évaluer dans quelle mesure une revendication portant sur des composés définis par une formule générique pouvait bénéficier d'une priorité partielle.

Élargissement des plages de valeurs de compositions

13.2.3 Dans l'affaire T 395/95 du 4 septembre 1997, la revendication 1 concernait l'utilisation comme agent d'adhésivité d'une composition comprenant "une résine ayant un point de ramollissement de **10°C à 120°C**, qui est un copolymère ... contenant **10 % à 60 %** en poids des composés aromatiques monovinylés" (c'est la Chambre qui souligne). La chambre (point 2.1.1 des motifs), se référant à l'article 88(3) CBE, a estimé que le droit de priorité ne couvrait que les éléments de la demande de brevet européen (et, par voie de conséquence, du brevet européen) qui figuraient dans la demande dont la priorité était revendiquée. Le droit de priorité ne pouvait donc pas être reconnu pour les parties des revendications qui portaient

werden, die ein Harz mit einem Erweichungspunkt von über 80 °C bis 120 °C und/oder mit einem Gehalt von über 30 bis 60 Gew.-% der monovinyl-aromatischen Verbindungen betrafen, weil diese Gegenstände nicht im Prioritätsdokument offenbart seien. Damit bilde eine im Prioritätsintervall veröffentlichte europäische Patentanmeldung für die unter die Ansprüche fallenden, aber im Prioritätsdokument nicht offenbarten Gegenstände Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ und für die unter die Ansprüche fallenden und im Prioritätsdokument offenbarten Gegenstände Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ.

Erweiterung eines Verfahrens

13.2.4 In der Sache T 441/93 vom 27. März 1996 (Nrn. 19 und 20 der Entscheidungsgründe) wurde eine Teilpriorität für einen Teil des beanspruchten Gegenstands insoweit anerkannt, als er im Prioritätsdokument offenbart war (Verfahren zur Transformation von Protoplasten), während dem von Anspruch 1 ebenfalls umfassten Verfahren zur Transformation vollständiger Zellen nur der Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung zuerkannt wurde. Damit wurde ein im Prioritätsintervall veröffentlichter wissenschaftlicher Artikel nur in Bezug auf die nicht im Prioritätsdokument offenbarten Anspruchsgegenstände als Stand der Technik erachtet.

14. G 2/98 – Prioritätsgrundsätze

14.1 Die Stellungnahme G 2/98 betrifft die Auslegung des Erfordernisses "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ. Die Große Beschwerdekammer hat darin folgende Grundsätze aufgestellt:

14.1.1 Mit Bezug auf die Artikel 4 F und 4 H PVÜ erkannte sie Folgendes an (Nr. 4 der Begründung der Stellungnahme, insb. zweiter Absatz):

- Eine Priorität darf nicht deswegen verweigert werden, weil eine Anmeldung, für die eine oder mehrere Prioritäten beansprucht werden, ein oder mehrere Merkmale [Englisch: elements; Französisch: éléments] enthält, die in der Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist, nicht enthalten waren, sofern Erfindungseinheit vorliegt.

monovinyl aromatic compounds, as such subject-matters were not disclosed in the priority document. Consequently, a European patent application published in the priority interval was state of the art under Article 54(2) EPC for the subject-matter covered by the claims but not disclosed in the priority document, and under Article 54(3) EPC for the subject-matter covered by the claims and disclosed in the priority document.

Broadening of process

13.2.4 In case T 441/93 of 27 March 1996 (Reasons, 19 and 20), partial priority was acknowledged for part of the claimed subject-matter to the extent that it was disclosed in the priority document (process for the transformation of protoplasts), whilst the process for transformation of whole cells also encompassed by claim 1 was held to enjoy only the filing date of the European patent application. Consequently, a scientific article published in the priority interval was held to be prior art only as regards the parts of the claimed subject-matter not disclosed in the priority document.

14. G 2/98 – principles regarding priority

14.1 Opinion G 2/98 concerns the interpretation of the requirement of the "same invention" in Article 87(1) EPC. The Enlarged Board set out the following principles:

14.1.1 With reference to Articles 4F and 4H of the Paris Convention, it was acknowledged (Reasons, 4, in particular second paragraph) that:

- Priority may not be refused on the ground that an application claiming one or more priorities contained one or more elements that were not included in the application whose priority is claimed, provided that there is unity of invention.

sur une résine ayant un point de ramollissement supérieur à 80°C sans dépasser 120°C et/ou contenant plus de 30 à 60 % en poids des composés aromatiques monovinylés, étant donné que ces objets n'étaient pas divulgués dans le document de priorité. Il en découlait qu'une demande de brevet européen publiée pendant le délai de priorité faisait partie de l'état de la technique en vertu de l'article 54(2) CBE pour les objets couverts par les revendications mais non divulgués dans le document de priorité, ainsi qu'en vertu de l'article 54(3) CBE pour les objets couverts par les revendications et divulgués dans le document de priorité.

Élargissement d'un procédé

13.2.4 Dans l'affaire T 441/93 du 27 mars 1996 (points 19 et 20 des motifs), une partie de l'objet revendiqué a pu bénéficier d'une priorité partielle dans la mesure où elle était divulguée dans le document de priorité (procédé de transformation des protoplastes), tandis que le procédé de transformation de cellules entières, qui était également couvert par la revendication 1, ne pouvait bénéficier, selon la chambre, que de la date de dépôt de la demande de brevet européen. Aussi un article scientifique publié pendant le délai de priorité a-t-il été considéré comme compris dans l'état de la technique uniquement en ce qui concerne les parties de l'objet revendiqué qui n'étaient pas divulguées dans le document de priorité.

14. Avis G 2/98 – principes régissant la priorité

14.1 L'avis G 2/98 concerne l'interprétation de l'exigence de "même invention" prévue à l'article 87(1) CBE. La Grande Chambre de recours a énoncé les principes suivants :

14.1.1 Compte tenu de l'article 4, lettres F et H de la Convention de Paris, il a été reconnu (point 4 des motifs, notamment deuxième paragraphe) que :

- la priorité ne peut être refusée pour le motif qu'une demande revendiquant une ou plusieurs priorités contient un ou plusieurs éléments qui n'étaient pas compris dans la demande dont la priorité est revendiquée, à la condition qu'il y ait unité d'invention ;

- Hinsichtlich dieses Merkmals bzw. dieser Merkmale lässt die jüngere Anmeldung ein Prioritätsrecht unter den allgemeinen Bedingungen entstehen.

- Da nach Artikel 4 H PVÜ eine Erfindung, für die eine Priorität beansprucht wird, nicht in einem Patentanspruch der Anmeldung definiert sein muss, deren Priorität beansprucht wird, stellt ein "Merkmal" im Sinne des Artikels 4 F PVÜ einen Gegenstand dar, der implizit oder explizit in den die Offenbarung betreffenden Anmeldungsunterlagen deutlich offenbart ist, insbesondere in Form eines Patentanspruchs oder einer Ausführungsart oder eines Beispiels.

- Die Möglichkeit der Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten wurde in die Pariser Verbandsübereinkunft eingeführt, damit für Verbesserungen der ursprünglichen Erfindung nicht Zusatzpatente angemeldet werden mussten. Hieran wird deutlich, dass "Merkmal" nicht im Sinne eines Anspruchsmerkmals, sondern einer Ausführungsart verstanden wurde.

14.1.2 Unter Nummer 5 der Begründung ihrer Stellungnahme stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass eine enge Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ, die ihn mit dem Begriff "desselben Gegenstands" in Artikel 87 (4) EPÜ gleichsetzt, voll und ganz mit den Artikeln 4 F und 4 H und ebenso mit Artikel 4 A (1) PVÜ in Einklang steht. Es wird jedoch allgemein davon ausgegangen, dass sich die spätere Anmeldung auf denselben Gegenstand beziehen muss wie die erste, prioritätsbegründende Anmeldung. Dies ergibt sich schon aus dem Sinn und Zweck des Prioritätsrechts: Schutz vor neuheits-schädlichen Offenbarungen in einem Zeitraum von zwölf Monaten ab dem Anmeldetag der Erstanmeldung ist nur erforderlich, wenn später eine Nachanmeldung eingereicht wird, die sich auf dieselbe Erfindung bezieht. Eine solche enge Auslegung ist auch mit Artikel 4 C (4) PVÜ vereinbar, dem zufolge als erste Anmeldung auch eine jüngere Anmeldung angesehen wird, die denselben Gegenstand betrifft wie eine erste ältere Anmeldung, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

14.1.3 Unter Nummer 6 der Begründung erklärte die Große Beschwerdekammer weiter, dass sich Artikel 88 EPÜ zwar hauptsächlich mit den verfahrensrechtlichen und formalen Gesichtspunkten der Prioritätsbean-

- With respect to said one or more elements not included in the priority document, the filing of the subsequent application shall give rise to a right of priority under ordinary conditions.

- Since, according to Article 4H of the Paris Convention, an invention for which priority is claimed need not be defined in a claim of the application whose priority is claimed, an "element" within the meaning of Article 4F of the Paris Convention represents subject-matter specifically disclosed, explicitly or implicitly, in the application documents relating to the disclosure, in particular, in the form of a claim, or of an embodiment, or of an example.

- The possibility of claiming multiple priorities was introduced into the Paris Convention in order to avoid improvements of the original invention having to be prosecuted in applications for patents of addition. This makes it clear that "element" was not understood as a feature but as an embodiment.

14.1.2 In point 5 of the Reasons, the Enlarged Board found that a strict interpretation of the concept of the "same invention" referred to in Article 87(1) EPC, equating it with the concept of the "same subject-matter" in Article 87(4) EPC, was perfectly consistent with Articles 4F, and 4H, and also 4A(1) of the Paris Convention. It was, however, generally considered that the subsequent filing had to concern the same subject-matter as the first filing on which the right of priority was based. This followed from the very aim and object of the right of priority: the protection from novelty-destroying disclosures during a period of twelve months from the date of filing of the first application is necessary only in case of the filing of a subsequent application relating to the same invention. Such a strict interpretation was also consistent with Article 4C(4) of the Paris Convention, which provided that a subsequent application concerning the same subject as a previous first application could be considered as the first application if certain requirements were met.

14.1.3 In point 6 of the Reasons, the Enlarged Board indicated that although Article 88 EPC was mainly concerned with procedural and formal aspects of claiming priority, it also concerned substantive aspects which must be

- en ce qui concerne cet ou ces éléments qui n'étaient pas compris dans le document de priorité, le dépôt de la demande ultérieure donne naissance à un droit de priorité dans les conditions ordinaires ;

- comme en vertu de l'article 4H de la Convention de Paris, l'invention pour laquelle est revendiquée la priorité ne doit pas nécessairement être définie dans une revendication de la demande dont la priorité est revendiquée, un "élément" au sens de l'article 4F de la Convention de Paris est un objet qui a été exposé de façon précise, explicitement ou implicitement, dans les pièces de la demande exposant l'invention, notamment sous la forme d'une revendication, d'un mode de réalisation ou d'un exemple ;

- la possibilité de revendiquer des priorités multiples a été introduite dans la Convention de Paris afin d'éviter que le demandeur ait à déposer des demandes de brevets d'addition pour faire protéger des perfectionnements de l'invention initiale. Ceci montre clairement que le terme "élément" ne devait pas désigner une caractéristique, mais un mode de réalisation.

14.1.2 Au point 5 des motifs, la Grande Chambre de recours a considéré qu'une interprétation stricte de la notion de "même invention" mentionnée à l'article 87(1) CBE, considérée comme équivalente à la notion de "même objet" qui figure à l'article 87(4) CBE, est parfaitement compatible avec les articles 4F et 4H, ainsi que 4A(1) de la Convention de Paris. On estime toutefois généralement que le dépôt ultérieur doit avoir le même objet que le premier dépôt sur lequel se fonde le droit de priorité. Cela découle de la finalité et de l'objectif mêmes du droit de priorité : la protection contre les divulgations destructrices de nouveauté pendant une période de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande n'est nécessaire que dans le cas du dépôt d'une demande ultérieure relative à la même invention. Une interprétation aussi stricte est également compatible avec l'article 4C(4) de la Convention de Paris, selon lequel doit être considérée comme première demande une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure, à la condition que certaines conditions soient remplies.

14.1.3 Au point 6 des motifs, la Grande Chambre de recours a indiqué que bien que l'article 88 CBE se rapporte principalement aux aspects procéduraux et formels de la revendication de priorité, il a également

spruchung befasst, aber auch materiell-rechtliche Aspekte behandelt, für die die in Artikel 87 (1) EPÜ festgelegten Grundsätze gelten. Unter den Nummern 6.1 bis 6.8 ihrer Begründung ging sie speziell auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für ein und denselben Anspruch ein:

- Artikel 88 (2) Satz 1 und (3) EPÜ entspricht im Wesentlichen Artikel 4 F PVÜ, und Artikel 88 (4) EPÜ entspricht fast wörtlich Artikel 4 H PVÜ.

- Da die Ansprüche der europäischen Patentanmeldung den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird, und damit auch den Gegenstand bestimmen, für den eine Priorität beansprucht werden kann, sind die Begriffe "Merkmale der Erfindung" in Artikel 88 (4) EPÜ und "Merkmale der europäischen Patentanmeldung" in Artikel 88 (3) EPÜ als synonym zu betrachten. Sowohl ein "Merkmal der Erfindung" als auch ein "Merkmal der europäischen Patentanmeldung" bilden letztlich den Gegenstand, der in einem Anspruch einer europäischen Patentanmeldung angegeben wird.

- Artikel 88 (2) Satz 2 EPÜ besagt, dass "für einen Anspruch mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden [können]". Um zu verstehen, welche gesetzgeberische Absicht dieser Bestimmung zugrunde lag, muss man die Materialien zum EPÜ konsultieren, so auch das Memorandum (s. oben), bei dem davon auszugehen ist, dass es diese Absicht zum Ausdruck bringt. Dem Memorandum zufolge ist bei der Beurteilung, ob die Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für ein und denselben Anspruch gerechtfertigt ist, zwischen Situationen mit einem "UND"-Anspruch und solchen mit einem "ODER"-Anspruch zu unterscheiden.

14.1.4 Nummer 6.7 der Begründung der Stellungnahme lautet wie folgt: "In Bezug auf den "ODER"-Anspruch [...] ist dem Memorandum Folgendes zu entnehmen: Wenn ein erster Prioritätsbeleg ein Anspruchsmerkmal A offenbart und ein zweiter Prioritätsbeleg ein Anspruchsmerkmal B als eine Alternative zu A, so kann ein Anspruch, der auf A oder B gerichtet ist, die erste Priorität für den Teil A des Anspruchs und die zweite Priorität für den Teil B des Anspruchs beanspruchen. Ferner wird ausgeführt, dass beide Prioritäten auch für einen auf C gerichteten Anspruch beansprucht werden können, wenn das Anspruchsmerkmal C in Form eines generischen Begriffs bzw. einer Formel oder anderweitig sowohl

dealt with in conformity with the basic principles laid down in Article 87(1) EPC. Points 6.1 to 6.8 of the Reasons specifically address the possibility of claiming multiple priorities for a single claim:

- Article 88(2) EPC, first sentence, EPC and Article 88(3) EPC correspond to Article 4F of the Paris Convention, and Article 88(4) EPC corresponds almost literally to Article 4H of the Paris Convention.

- Since the claims of the European patent application define the matter for which protection is sought and, hence, determine the matter for which priority may be claimed, the term "elements of the invention" in Article 88(4) EPC and the term "elements of the European patent application" in Article 88(3) EPC are to be considered synonymous. Both an "element of the invention" and an "element of the European patent application" constitute subject-matter as defined in a claim of the European patent application.

- Article 88(2), second sentence, EPC provides that, where appropriate, "multiple priorities may be claimed for any one claim". In order to understand the legislative intent underlying this provision, it is necessary to consult the historical documentation related to the EPC, including the Memorandum (*supra*), which can be said to express this intent. According to the Memorandum, in evaluating whether there is any justification for claiming multiple priorities for one and the same claim, a distinction has to be made between "AND"-claim and "OR"-claim situations.

14.1.4 Point 6.7 of the Reasons reads as follows: "As regards the "OR"-claim it is held in the memorandum that where a first priority document discloses a feature A, and a second priority document discloses a feature B for use as an alternative to feature A, then a claim directed to A or B can enjoy the first priority for part A of the claim and the second priority for part B of the claim. It is further suggested that these two priorities may also be claimed for a claim directed to C, if the feature C, either in the form of a generic term or formula, or otherwise, encompasses feature A as well as feature B. The use of a generic term or formula in a claim for which multiple priorities are claimed in accordance with Article 88(2) EPC,

trait à des questions de fond qui doivent être traitées conformément aux principes de base posés à l'article 87(1) CBE. Les points 6.1 à 6.8 des motifs concernent de manière spécifique la possibilité de revendiquer des priorités multiples pour une seule revendication :

- L'article 88(2), première phrase, et l'article 88(3) CBE correspondent à l'article 4F de la Convention de Paris, et l'article 88(4) CBE correspond presque mot pour mot à l'article 4H de la Convention de Paris.

- Étant donné que les revendications définissent l'objet de la protection demandée et, par conséquent, déterminent l'objet pour lequel la priorité peut être revendiquée, l'expression "éléments de l'invention" à l'article 88(4) CBE et l'expression "éléments de la demande de brevet européen" à l'article 88(3) CBE doivent être considérées comme synonymes." Les "éléments de l'invention" et les "éléments de la demande de brevet européen" constituent l'objet de l'invention tel qu'il est défini dans une revendication de la demande de brevet européen.

- L'article 88(2), deuxième phrase CBE prévoit que, "le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication". Afin de comprendre quelle était l'intention des auteurs de cette disposition, il convient de consulter les documents préparatoires à la CBE, y compris le memorandum (cf. ci-dessus), dont on peut affirmer qu'il exprime cette intention. D'après le memorandum, lorsque l'on examine s'il existe une justification pour revendiquer des priorités multiples pour une seule et même revendication, il faut distinguer entre les situations avec des revendications du type "ET" et celles avec des revendications du type "OU".

14.1.4 Le point 6.7 des motifs s'énonce comme suit : "En ce qui concerne les revendications de type "OU", il est dit dans le memorandum que si un premier document de priorité contient la caractéristique A, et un second document de priorité contient la caractéristique B pour être utilisée en alternative avec A", alors une revendication pour A ou B peut bénéficier de la première priorité pour la partie A de la revendication et de la seconde priorité pour la partie B. Il est en outre suggéré que ces deux priorités peuvent également être revendiquées pour une revendication portant sur C, si la caractéristique C, soit sous forme de terme ou de formule générique, soit d'une quelconque autre façon, englobe

A als auch B umfasst. Die Verwendung eines generischen Begriffs oder einer Formel in einem Anspruch, für den gemäß Artikel 88 (2) Satz 2 EPÜ mehrere Prioritäten beansprucht werden, ist nach den Artikeln 87 (1) und 88 (3) EPÜ durchaus akzeptabel, sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird."

14.1.5 Die Große Beschwerdekammer kam zu folgendem Ergebnis (Nr. 6.8 der Begründung der Stellungnahme):

"Somit scheint eine enge Auslegung des Begriffs 'derselben Erfindung' in Artikel 87 (1) EPÜ, die ihn mit dem Begriff 'derselben Gegenstands' in Artikel 87 (4) EPÜ gleichsetzt [...], vollkommen mit Artikel 88 (2) bis (4) EPÜ in Einklang zu stehen. Eine solche enge Auslegung steht auch in Einklang mit Artikel 87 (4) EPÜ [...]"

14.2 Die Schlussfolgerung von G 2/98 lautet:

"Das in Artikel 87 (1) EPÜ für die Inanspruchnahme einer Priorität genannte Erfordernis 'derselben Erfindung' bedeutet, dass die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann."

15. Rechtsprechung nach G 2/98

15.1 Teilpriorität verneinende Beschwerdekammerentscheidungen

Erweiterung generischer chemischer Formeln

15.1.1 In der Sache T 1127/00 war Anspruch 1 auf eine generische Formel gerichtet, die eine Vielzahl alternativer Verbindungen einschloss. Die Kammer stellte fest, dass die alternativen Verbindungen als solche im Anspruch nicht eigens genannt seien, und die Tatsache, dass sie denkgesetzlich unter den Anspruch fallen könnten, ein klares und eindeutiges Vorhandensein dieser – als solche einzeln aufgeführten – Alternativen im Anspruch nicht ersetzen könne. Anspruch 1 beziehe sich nicht in Form eines "ODER"-Anspruchs auf eine beschränkte Zahl

second sentence, is perfectly acceptable under Articles 87(1) and 88(3) EPC, provided that it gives rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters."

14.1.5 The Enlarged Board concluded (Reasons, point 6.8):

"It seems, therefore, that a narrow or strict interpretation of the concept of 'the same invention' referred to in Article 87(1) EPC, equating it with the concept of 'the same subject-matter' referred to in Article 87(4) EPC, is perfectly consistent with paragraphs 2 to 4 of Article 88 EPC. Such a narrow or strict interpretation is also consistent with Article 87(4) EPC."

14.2 The Conclusion of G 2/98 reads:

"The requirement for claiming priority of the 'same invention', referred to in Article 87(1) EPC, means that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Article 88 EPC is to be acknowledged only if the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole."

15. Case law after G 2/98

15.1 Board of appeal decisions denying partial priority

Broadening of generic chemical formulae

15.1.1 In case T 1127/00 claim 1 was directed to a generic formula covering a great number of alternative compounds. The board noted that the alternative compounds were not, as such, spelt out in the claim, and held that the fact that they might be intellectually envisaged to fall within the scope of the claim did not make up for a clear and unambiguous presence of these alternatives, individualised as such, in the claim. Claim 1 did not embrace a limited number of clearly defined alternative subject-matters in the form of an "OR"-claim, which could be split up into

à la fois la caractéristique A et la caractéristique B. L'utilisation d'un terme ou d'une formule générique dans une revendication pour laquelle des priorités multiples sont revendiquées conformément à l'article 88(2), deuxième phrase CBE est parfaitement acceptable au regard des articles 87(1) et 88(3) CBE, à condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis."

14.1.5 La Grande Chambre de recours en a conclu ce qui suit (point 6.8 des motifs) :

"Il semble dès lors qu'une interprétation étroite ou stricte de la notion de "même invention" qui figure à l'article 87(1) CBE, considérée comme équivalente à la notion de "même objet" mentionnée à l'article 87(4) CBE, est parfaitement en accord avec les paragraphes 2 à 4 de l'article 88 CBE. Cette interprétation étroite ou stricte est également compatible avec l'article 87(4) CBE."

14.2 La conclusion de l'avis G 2/98 s'énonce comme suit :

"La condition requise à l'article 87(1) CBE pour qu'il puisse être revendiqué la priorité d'une demande portant sur "la même invention" signifie qu'il ne convient de reconnaître qu'une revendication figurant dans une demande de brevet européen bénéficie de la priorité d'une demande antérieure conformément à l'article 88 CBE que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble."

15. Jurisprudence postérieure à l'avis G 2/98

15.1 Décisions de chambres de recours qui ont refusé d'accorder une priorité partielle

Élargissement de formules chimiques génériques

15.1.1 Dans l'affaire T 1127/00, la revendication 1 avait pour objet une formule générique couvrant un grand nombre de composés à titre de variantes. La chambre a fait observer que ces composés n'étaient pas, en tant que tels, exposés explicitement dans la revendication, et a estimé que le fait que l'on puisse envisager sur un plan conceptuel qu'ils soient couverts par la revendication n'équivalait pas à une présence claire et non ambiguë de ces variantes, individualisées en tant que telles, dans la revendication. La revendication 1 n'englobait pas un

eindeutig definierter alternativer Gegenstände, die in Gruppen mit jeweils unterschiedlicher Priorität unterteilt werden könnten. Somit könne Anspruch 1 nicht die Teilpriorität eines Prioritätsdokuments zukommen, sondern lediglich der Prioritätstag des Dokuments, in dem die generische Formel erstmals offenbart worden sei. Dies sei nicht das früheste Prioritätsdokument, denn darin seien nur speziellere synthetische Ribozyme offenbart. Diese fielen zwar unter die generische Formel des Anspruchs 1, doch enthalte das Prioritätsdokument keine klare und eindeutige Offenbarung der breiten generischen Gruppe, die durch diese Formel repräsentiert werde. Somit stehe Anspruch 1 nicht der früheste Prioritätstag zu (Nrn. 5 bis 7 der Entscheidungsgründe).

15.1.2 In der Sache T 2311/09 (Nrn. 2 bis 4 der Entscheidungsgründe) war Anspruch 1 auf Eotaxin-Proteine gerichtet, die eine Aminosäuresequenz "mit wenigstens 40 % Identität" zu einer bestimmten anderen Sequenz umfassen und Varianten einschlossen, die in keinem der beiden Prioritätsdokumente offenbart waren. Folglich wurde die Priorität nicht dem gesamten Anspruch zuerkannt. Ebenso wenig wurde ihm eine Teilpriorität insoweit zuerkannt, als er Proteine mit 100%iger Sequenzidentität umfasste, obwohl die betreffende Sequenz in einem Prioritätsdokument offenbart gewesen zu sein schien. Diesbezüglich befand die Kammer, Anspruch 1 umfasse "nicht eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände (s. G 2/98, Nr. 6.7 der Begründung der Stellungnahme)".

Erweiterung chemischer Zusammensetzungen

15.1.3 In der Sache T 184/06 vom 21. März 2007 (Nr. 6 der Entscheidungsgründe) wurde dem Anspruch keine Teilpriorität zuerkannt, obwohl er Zusammensetzungen umfasste, die im Prioritätsdokument enger offenbart waren (engerer Alkoxylierungsbereich eines Bestandteils, zusätzlicher Bestandteil). Die Kammer entschied, dass die Merkmalkombination des Anspruchs 1 nicht direkt und unmittelbar dem Prioritätsdokument entnommen werden könne (Art. 87 (1) EPÜ sowie G 2/98, Leitsatz und Nr. 9 der Begründung der Stellungnahme). Zudem betreffe Anspruch 1 eine Stoffzusammensetzung, die durch eine Kombination von Merkmalen charakterisiert sei, die nicht isoliert voneinander betrachtet werden könnten. Der Gegenstand umfasse "alles, was in

groups of different priorities. Thus, claim 1 could not enjoy partial priority from a priority document, but could only be entitled to the priority date of the document where the generic formula was for the first time disclosed. This was not the first priority document, as it disclosed only more specific synthetic ribozymes. Although these were covered by the general formula of claim 1, there was no direct and unambiguous disclosure in the priority document of the broad generic group as represented by that formula. Thus, claim 1 did not enjoy the first priority date (Reasons, 5 to 7).

15.1.2 In case T 2311/09 (Reasons, 2 to 4) claim 1 was directed to eotaxin proteins comprising an amino acid sequence having "at least 40% identity" with a given sequence and encompassing variants which were not disclosed in either priority document. Hence, priority was not acknowledged for the whole claim. Nor was partial priority acknowledged to the extent that the claim encompassed proteins having 100% sequence identity, although this sequence appeared to be disclosed in a priority document. In this respect, the board held that claim 1 did "not comprise a limited number of clearly defined alternative subject-matters (cf. decision G 2/98, Reasons 6.7)".

Broadening of chemical compositions

15.1.3 In case T 184/06 of 21 March 2007 (Reasons, 6), partial priority was not acknowledged although the claim encompassed compositions disclosed in the priority document in narrower terms (narrower alkoxylation range of a component; additional component). The board found that the combination of features of claim 1 could not be derived directly and unambiguously from the priority document (Article 87(1) EPC and G 2/98, Headnote and Reasons, 9). Moreover, claim 1 related to a composition of matter characterised by a combination of features which could not be regarded isolatedly from each other. This subject-matter encompassed "everything falling within its scope defined by its essential features" and did "not relate to specific distinct alternatives having different

nombre limité d'objets alternatifs clairement définis, sous la forme d'une revendication du type "OU", pouvant être répartis en plusieurs groupes de priorités différentes. La revendication 1 ne pouvait donc bénéficier de la priorité partielle d'un document de priorité, mais pouvait se prévaloir uniquement de la date de priorité du document dans lequel la formule générique avait été divulguée pour la première fois. Il ne s'agissait pas du premier document de priorité, puisque celui-ci n'exposait que des ribozymes synthétiques plus spécifiques. Même si ceux-ci étaient couverts par la formule générale de la revendication 1, le document de priorité ne divulguait pas directement et sans ambiguïté le groupe générique étendu, tel que représenté par cette formule. Aussi la revendication 1 ne bénéficiait-elle pas de la date de la première priorité (points 5 à 7 des motifs).

15.1.2 Dans l'affaire T 2311/09 (points 2 à 4 des motifs), la revendication 1 concernait des protéines d'éotaxine qui comprenaient une séquence d'acides aminés "identique à au moins 40 %" à une séquence donnée, et englobaient des variantes qui n'étaient divulguées dans aucun des deux documents de priorité. Par conséquent, la priorité n'a pas été reconnue pour la revendication dans son intégralité. De même, il n'a pas été accordé de priorité partielle dans la mesure où la revendication englobait des protéines identiques à 100 % à une séquence donnée, bien que celle-ci ait apparemment été divulguée dans un document de priorité. La chambre a en effet estimé que la revendication 1 "ne comprenait pas un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis" (cf. G 2/98, point 6.7 des motifs).

Élargissement de compositions chimiques

15.1.3 Dans l'affaire T 184/06 du 21 mars 2007 (point 6 des motifs), la revendication n'a pu bénéficier d'une priorité partielle bien qu'elle ait englobé des compositions divulguées dans le document de priorité en des termes plus restrictifs (plage d'alkoxylation plus étroite d'un composant ; composant supplémentaire). La chambre a estimé que la combinaison des caractéristiques de la revendication 1 ne pouvait être déduite directement et sans ambiguïté du document de priorité (article 87(1) CBE et G 2/98, sommaire et point 9 des motifs). De plus, la revendication 1 concernait une composition de substances définie par une combinaison de caractéristiques qui ne pouvaient être considérées isolément les unes des autres. L'objet de la revendication englobait "tout ce

seinen durch seine wesentlichen Merkmale definierten Schutzbereich fällt," und "bezieht sich nicht auf spezielle, voneinander trennbare Alternativen mit unterschiedlichem Umfang, für die unterschiedliche Prioritäten in Anspruch genommen werden könnten" (Art. 88 (2) und (3) EPÜ).

15.1.4 In der Sache T 1443/05 betraf Anspruch 1 eine Zusammensetzung aus zwei Bestandteilen, wobei das Vorhandensein eines bestimmten dritten, als nachteilig erachteten Bestandteils durch einen Disclaimer ausgeklammert war. Beansprucht wurde die Priorität einer früheren europäischen Patentanmeldung, in der als Ausführungsbeispiele Zusammensetzungen genannt waren, die die ersten beiden Bestandteile, aber nicht den dritten enthielten, in der jedoch auch die Möglichkeit erwähnt war, den dritten Bestandteil hinzuzufügen. Die Kammer kam zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht dieselbe Erfindung (Art. 87 (1) EPÜ) betreffe wie die im Prioritätsdokument offenbarte. Dem Anspruch als Ganzes wurde der beanspruchte Prioritätstag also aberkannt (Nr. 4.1.11 der Entscheidungsgründe). Zudem entschied die Kammer mit Verweis auf G 2/98 (Nr. 6.6 der Begründung der Stellungnahme), dass, obwohl die Beispiele des Prioritätsdokuments von Anspruch 1 umfasst seien, im generischen Wortlaut des Anspruchs keine eindeutige Alternative bestimmt werden könne, die die Beispiele umfasse (Nr. 4.2.6 der Entscheidungsgründe). Die in der europäischen Prioritätsanmeldung beispielhaft angeführten Zusammensetzungen, die den dritten Bestandteil nicht umfassten, wurden somit für neuheitsschädlich nach Artikel 54 (3) EPÜ befunden.

Erweiterung von Wertebereichen

15.1.5 In der Sache T 1877/08 war Anspruch 1 auf eine Mischung aus drei Bestandteilen gerichtet, die in relativen Mengen von 30 bis 65 Gew.-%, 1 bis 10 Gew.-% bzw. 33 bis 69 Gew.-% vorlagen. Das Patent beanspruchte die Priorität einer amerikanischen Anmeldung, in der eine Mischung derselben Bestandteile offenbart war, allerdings in enger eingegrenzten Mengen von 30 bis **55** Gew.-%, **2** bis 10 Gew.-% bzw. **35** bis **65** Gew.-% (Hervorhebung durch die Kammer). Die Kammer stellte fest, dass sich die Merkmalskombination des Anspruchs 1 nicht unmittelbar und eindeutig dem Prioritätsdokument entnehmen lasse (Art. 87 (1) EPÜ und G 2/98). Die beanspruchten Mengen stellten einen kontinuierlichen Bereich numerischer Werte dar, die keinen voneinander trennbaren alternativen

scope for which different priorities could be claimed" (Article 88(2) and 88(3) EPC).

15.1.4 In case T 1443/05 claim 1 was directed to a composition comprising two components, the presence of a specific third component, considered disadvantageous, being excluded by a disclaimer. Priority was claimed from an earlier European application which exemplified compositions comprising the first two components and not comprising the third, but which also mentioned the possibility of incorporating the third. The board concluded that the subject-matter of claim 1 did not concern the same invention (Article 87(1) EPC) as that disclosed in the priority document. Hence, the claimed priority date was denied for the claim as a whole (Reasons, 4.1.11). Moreover, with reference to G 2/98 (Reasons, 6.6), it was held that, although the examples of the priority document were encompassed by claim 1, the claim's generic wording did not permit any unambiguous alternative covering the examples to be identified (Reasons, 4.2.6). The compositions exemplified in the European application whose priority was claimed, which did not contain the third component, were thus held to be novelty-destroying under Article 54(3) EPC.

Broadening of ranges of values

15.1.5 In case T 1877/08 claim 1 was directed to a blend of three components present, respectively, in the relative amounts of 30 to 65 / 1 to 10 / 33 to 69 weight-%. The patent claimed priority from a US application disclosing a blend containing the same three components in more narrowly defined amounts, namely 30 to **55** / **2** to 10 / **35** to 65 weight-%, respectively (emphasis by the Board). The board found that the combination of features of claim 1 could not be derived directly and unambiguously from the priority document (Article 87(1) EPC and G 2/98). The claimed amounts represented a continuum of a numerical range of values which did not correspond to distinctive alternative embodiments (Article 88(2) and 88(3) EPC). Consequently, no separable

qui entraînait dans sa portée, définie par ses caractéristiques essentielles" et n'était "pas lié à des variantes distinctes spécifiques ayant une portée différente pour lesquelles différentes priorités pouvaient être revendiquées" (articles 88(2) et 88(3) CBE).

15.1.4 Dans l'affaire T 1443/05, la revendication 1 portait sur une composition comprenant deux composants, tandis que la présence d'un troisième composant spécifique, jugée désavantageuse, était exclue par un disclaimer. La demande de brevet revendiquait la priorité d'une demande européenne antérieure qui donnait des exemples de compositions comprenant les deux premiers composants mais pas le troisième, et qui mentionnait également la possibilité d'incorporer celui-ci. La chambre a conclu que l'objet de la revendication 1 ne concernait pas la même invention (article 87(1) CBE) que celle exposée dans le document de priorité. Aussi a-t-elle refusé d'accorder la date de priorité revendiquée à la revendication dans son ensemble (point 4.1.11 des motifs). De plus, compte tenu de l'avis G 2/98 (point 6.6 des motifs), la chambre a considéré que même si les exemples contenus dans le document de priorité étaient couverts par la revendication 1, la formulation générique de la revendication ne permettait pas d'identifier une variante non ambiguë qui les englobe (point 4.2.6 des motifs). Les compositions mentionnées à titre d'exemples dans la demande européenne dont la priorité était revendiquée, dans lesquelles le troisième composant n'était pas indiqué, ont donc été considérées comme une antériorité en vertu de l'article 54(3) CBE.

Élargissement de plages de valeurs

15.1.5 Dans l'affaire T 1877/08, la revendication 1 portait sur un mélange de trois composants présents, respectivement, dans les quantités relatives de 30 à 65 / 1 à 10 / 33 à 69 % en poids. Le brevet revendiquait la priorité d'une demande américaine qui divulguait un mélange contenant les trois composants précités, dans des quantités définies de manière plus étroite, à savoir respectivement 30 à **55** / **2** à 10 / **35** à 65 % en poids (c'est la Chambre qui souligne). La chambre a considéré que la combinaison des caractéristiques de la revendication 1 ne pouvait être déduite directement et sans ambiguïté du document de priorité (article 87(1) CBE et G 2/98). Les quantités revendiquées représentaient une plage continue de valeurs numériques qui ne

Ausführungsarten entsprächen (Art. 88 (2) und (3) EPÜ). Folglich ließen sich innerhalb dieses kontinuierlichen Bereichs keine trennbaren alternativen Ausführungsarten – d. h. keine Merkmale im Sinne von Artikel 88 (3) EPÜ – ausmachen, für die ein Anspruch auf den Prioritätstag bestanden hätte, weswegen dem Anspruch 1 als Ganzes die Priorität verweigert wurde.

15.1.6 In der Sache T 476/09 betraf Anspruch 1 eine Tonerzusammensetzung, die unter anderem durch eine mittlere "Rundheit" der Tonerteilchen (eine physikalische Eigenschaft dieser Teilchen) gekennzeichnet war, welche in Form eines kontinuierlichen Bereichs "von 0,930 bis 0,990" definiert war (Hervorhebung durch die Kammer). Obwohl im Prioritätsdokument ein Toner mit allen Merkmalen des strittigen Anspruchs 1, aber einem engeren Bereich für die Rundheit "von 0,94 bis 0,99" offenbart war, erkannte die Kammer dem Anspruch noch nicht einmal eine Teilpriorität zu. Sie befand, dass der beanspruchte Bereich einen kontinuierlichen Bereich numerischer Werte darstelle, die keinen voneinander trennbaren alternativen Ausführungsarten entsprächen (G 2/98, Nr. 6.7 der Begründung der Stellungnahme und T 1877/08). Somit konnte sie in diesem kontinuierlichen Bereich keine trennbaren alternativen Ausführungsarten ausmachen, für die ein Anspruch auf den Prioritätstag bestanden hätte.

Sonstige Verallgemeinerungen

15.1.7 In der Sache T 1496/11 bezog sich Anspruch 1 des (Stamm-)Patents auf ein Wertzeichendokument mit einer Wertzeicheneinheit, die "ein Merkmal (10) aufweist, welches inspiert, vergrößert oder durch die optische Linse [...] optisch verändert werden kann". Im Prioritätsdokument war für diesen Zweck lediglich ein "gedrucktes oder bombiertes" Merkmal offenbart. Die Kammer kam zu dem Ergebnis (Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe), dass der beanspruchte Gegenstand durch Weglassung dieser präziseren Angabe verallgemeinert worden sei und somit auch Wertzeicheneinheiten mit auf andere Weise erzeugten Merkmalen umfasse. Folglich handle es sich nicht um dieselbe Erfindung wie die im Prioritätsdokument beschriebene (Art. 87 (1) EPÜ). Dem Gegenstand des Anspruchs 1 wurde daher nur der Anmeldetag der Stammanmeldung zuerkannt, auf die das Patent erteilt worden war. Die Kammer stellte weiter fest, dass eine in der veröffentlichten

alternative embodiments, i.e. elements in the sense of Article 88(3) EPC, could be identified within that continuum, which could enjoy the priority date, and for these reasons priority was denied for claim 1 as a whole.

15.1.6 In case T 476/09 claim 1 was directed to a toner composition characterised inter alia by an average "circularity" of the toner particles (a physical characteristic thereof), being defined in terms of a continuous range "of 0.930 to 0.990" (emphasis by the Board). Although a priority document disclosed a toner with all the features of claim 1 at issue, but with a narrower circularity range "of 0.94 to 0.99", the board did not acknowledge even partial priority. The Board found that the claimed range represented a continuum of a numerical range of values which did not correspond to distinctive alternative embodiments (G 2/98, Reasons, 6.7, and T 1877/08). Thus, no separable alternative embodiments could be identified within this continuum which could enjoy the priority date.

Other generalisations

15.1.7 In case T 1496/11 claim 1 of the (parent) patent was directed to a security document including a security device which comprised a functionally defined "feature (10) which can be inspected, enhanced or optically varied by the optical lens when ...". The priority document disclosed only a "printed or embossed" feature for this purpose. The board concluded (Reasons, 2.1) that the claimed subject-matter had been generalised by omitting the more specific indication and thus encompassed security devices including features produced by other means. Hence, it did not constitute the same invention as that set out in the priority document (Article 87(1) EPC). Consequently, the subject-matter of claim 1 was found to be only entitled to the filing date of the parent application upon which the patent had been granted. The board went on to conclude that the subject-matter of claim 1 lacked novelty under Article 54(3) EPC over an embodiment disclosed in its published

correspondaient pas à des modes de réalisation distincts en tant que variantes (article 88(2) et 88(3) CBE). Par conséquent, il n'était pas possible de déterminer, à l'intérieur de cette plage continue, des modes de réalisation dissociables en tant que variantes, à savoir des éléments au sens de l'article 88(3) CBE qui auraient pu bénéficier de la date de priorité. Pour ces raisons, la priorité a été refusée pour la revendication dans son ensemble.

15.1.6 Dans l'affaire T 476/09, la revendication 1 portait sur une composition de toner caractérisée entre autres par une "circularité" moyenne des particules de toner (une caractéristique physique de ces dernières) définie comme une plage continue allant de "0,930 à 0,990" (c'est la Chambre qui souligne). Bien qu'un document de priorité ait divulgué un toner incluant toutes les caractéristiques de la revendication 1 en cause, mais avec une plage plus étroite pour la circularité, à savoir "de 0,94 à 0,99", la chambre n'a pas reconnu de priorité, même partielle. Elle a jugé que la plage revendiquée représentait une plage continue de valeurs numériques qui ne correspondaient pas à des modes de réalisation distincts en tant que variantes (G 2/98, point 6.7 des motifs, et T 1877/08). Par conséquent, il n'était pas possible de déterminer, à l'intérieur de cette plage continue, des modes de réalisation dissociables en tant que variantes, qui auraient pu bénéficier de la date de priorité.

Autres généralisations

15.1.7 Dans l'affaire T 1496/11, la revendication 1 du brevet (délivré sur la base de la demande initiale) portait sur un document de sécurité doté d'un dispositif de sécurité qui comprenait une caractéristique (10) définie en des termes fonctionnels et pouvant "être inspectée, grossie ou soumise à une variation optique à l'aide de la lentille optique lorsque ...". Le document de priorité ne divulguait à cette fin qu'une caractéristique "imprimée ou emboutie". La chambre a estimé (point 2.1 des motifs) que l'objet revendiqué avait été généralisé par l'omission de cette indication plus spécifique, et qu'il englobait donc des dispositifs de sécurité comportant des caractéristiques produites par d'autres moyens. Dès lors, il ne constituait pas la même invention que celle exposée dans le document de priorité (article 87(1) CBE). Aussi la chambre a-t-elle considéré que l'objet de la revendication 1 ne pouvait bénéficier que de la date de dépôt de la demande

europäischen Teilanmeldung offenbarte Ausführungsform für den Gegenstand des Anspruchs 1 neuheitsschädlich nach Artikel 54 (3) EPÜ sei. Diese Ausführungsform sei im Prioritätsdokument in identischer Weise offenbart gewesen, sodass ihr der beanspruchte Prioritätstag zustehe. Sie nehme somit den Gegenstand des Anspruchs 1 der Stammanmeldung vorweg, dem das Prioritätsrecht aberkannt worden war.

15.2 Zwei Urteile des High Court of Justice (Patents Court) of England and Wales betreffend G 2/98, in denen eine Teilpriorität verneint wurde

15.2.1 In der Sache *Nestec SA & Ors ./. Dualit Ltd & Ors* [2013] EWHC 923 (Pat) vom 22. April 2013 betraf Anspruch 1 des europäischen Patents (UK) 2 103 326 ein Extraktionssystem mit einer Vorrichtung zur Extraktion einer Kapsel. Unstreitig war, dass der Anspruch den im Prioritätsdokument offenbarten Gegenstand umfasste. Bezugnehmend unter anderem auf die in G 2/98 aufgestellten Kriterien (Nr. 6.7 der Begründung der Stellungnahme) befand das Gericht, dass der Anspruch auch Gegenstände umfasse, die nicht als "eindeutig definierte Alternativen" angesehen werden könnten (Nr. 96 und 103), und "eine Vielzahl unterschiedlicher Anordnungen" betreffe (Nr. 96), weswegen es ihm noch nicht einmal eine Teilpriorität zuerkannte. Somit wurde Anspruch 1 für nicht neu gegenüber dem betreffenden im Prioritätsdokument offenbarten Gegenstand befunden, der als Stand der Technik nach § 2 (3) des britischen Patentgesetzes von 1977 anzusehen war, welcher dem Artikel 54 (3) EPÜ entspricht (Nr. 111).

15.2.2 In der Sache *HTC Corporation ./. Gemalto SA und HTC Corporation ./. Gemalto NV* [2013] EWHC 1876 (Pat) vom 10. Juli 2013, in der es um das europäische Patent (UK) 0 932 865 ging, erklärte der Richter mit Verweis auf G 2/98 (Nr. 6.7 der Begründung der Stellungnahme), dass "der Wunsch nach einer beschränkten Zahl zwar nachvollziehbar ist", man aber hinterfragen dürfe, ob es "irgendeine fundierte Grundlage für dieses Erfordernis" gebe. Die "Notwendigkeit eindeutig definierter alternativer Gegenstände" wurde ausdrücklich anerkannt, "wenn einem einzigen Anspruch Teil- oder Mehrfachprioritäten zuerkannt werden sollen" (Nr. 160).

European divisional application. This embodiment was identically disclosed in the priority document and was hence entitled to the priority date claimed. Therefore, it anticipated the subject-matter of claim 1 of the parent patent, which was not entitled to priority.

15.2 Two judgments of the High Court of Justice (Patents Court) of England and Wales referring to G 2/98 and denying partial priority

15.2.1 In the case of *Nestec SA & Ors v Dualit Ltd & Ors* [2013] EWHC 923 (Pat) of 22 April 2013, claim 1 of European Patent (UK) 2 103 326 was directed to an extraction system comprising a device for the extraction of a capsule. It was common ground that the claim covered subject-matter disclosed in the priority document. Considering *inter alia* the criteria of the proviso in G 2/98 (Reasons, 6.7), the court held that the claim also encompassed subject-matter which could not be considered as "clearly defined alternatives" (paragraphs 96 and 103) and concerned "a whole range of different arrangements" (paragraph 96). Hence, not even partial priority was acknowledged. Consequently, claim 1 was found to lack novelty over said subject-matter disclosed in the priority document, which was prior art pursuant to section 2(3) of the Patents Act 1977, corresponding to Article 54(3) EPC (paragraph 111).

15.2.2 In *HTC Corporation v Gemalto SA and HTC Corporation v Gemalto NV* [2013] EWHC 1876 (Pat) of 10 July 2013, concerning European patent (UK) 0 932 865, the judge noted with reference to G 2/98 (Reasons, 6.7), that "although one can sympathise with the desire for a limited number", it was questionable whether there was "any principled basis for such a requirement". The "need for clearly defined alternative subject-matters" was expressly accepted "if a single claim is to be given partial or multiple priorities" (paragraph 160).

initiale sur la base de laquelle le brevet avait été délivré. La chambre a ensuite constaté qu'en vertu de l'article 54(3) CBE, l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau par rapport à un mode de réalisation divulgué dans la demande divisionnaire européenne publiée. Ce mode de réalisation était divulgué de manière identique dans le document de priorité et pouvait donc bénéficier de la date de priorité revendiquée. Il antériorisait par conséquent l'objet de la revendication 1 du brevet délivré sur la base de la demande initiale, lequel ne pouvait se prévaloir de la priorité.

15.2 Deux arrêts de la Haute Cour de Justice (Tribunal des brevets) d'Angleterre et du Pays de Galles ayant fait référence à l'avis G 2/98 et refusé une priorité partielle

15.2.1 Dans l'affaire *Nestec SA & Ors c. Dualit Ltd & Ors* [2013] EWHC 923 (Pat) du 22 avril 2013, la revendication 1 du brevet européen (UK) 2 103 326 portait sur un système d'extraction comprenant un dispositif d'extraction de capsules. Il était admis que l'objet couvert par la revendication avait été divulgué dans le document de priorité. Tenant compte notamment des critères énoncés dans l'avis G 2/98 (point 6.7 des motifs), le tribunal a estimé que la revendication englobait également des objets qui ne pouvaient être considérés comme des "variantes clairement définies" (paragraphes 96 et 103) et qu'elle concernait "toute une gamme d'agencements différents" (paragraphe 96). Par conséquent, il n'a pas reconnu de priorité, même partielle, et a conclu à l'absence de nouveauté de la revendication 1 par rapport à l'objet divulgué dans le document de priorité, qui était compris dans l'état de la technique en vertu de l'article 2(3) de la Loi sur les brevets de 1977, lequel correspond à l'article 54(3) CBE (paragraphe 111).

15.2.2 Dans l'affaire *HTC Corporation c. Gemalto SA et HTC Corporation c. Gemalto NV* [2013] EWHC 1876 (Pat) du 10 juillet 2013, concernant le brevet européen (UK) 0 932 865, le juge, se référant à l'avis G 2/98 (point 6.7 des motifs), a fait observer que "bien que l'on puisse comprendre la volonté de limiter le nombre [d'objets alternatifs clairement définis]", il n'était pas certain qu'"une telle exigence ait un quelconque fondement". Il a expressément admis la "nécessité de définir clairement les objets alternatifs s'il s'agit d'accorder des priorités partielles ou multiples pour une seule revendication" (point 160).

Letztlich wurde Anspruch 1, der mit Bezug auf eine "höhere Programmiersprache" definierte Merkmale umfasste, die Priorität (und selbst die Teilpriorität) aberkannt, weil im Prioritätsdokument nur "Java" als Programmiersprache offenbart war (Nr. 195). Zuerkannt wurde die Priorität aber dem von Anspruch 1 abhängigen Anspruch 3, der durch die Bezugnahme auf "Java" beschränkt war.

15.3 Teilpriorität bejahende Beschwerdekammerentscheidungen

Erweiterung von kontinuierlichen Bereichen numerischer Werte

15.3.1 In der Sache T 135/01 vom 21. Januar 2004 bezog sich Anspruch 1 auf ein Verfahren zur Ansteuerung eines Elektromotors, das einen ersten und einen zweiten Stromschaltschritt umfasste, wobei der Zeitabstand zwischen diesen beiden als der Bereich $\frac{1}{4} < \delta < \frac{3}{4}$ definiert war. Die Kammer entschied (Nr. 5 der Entscheidungsgründe), dass "Anspruch 1 [...] für die Zwecke der Prioritätsbestimmung als zweigeteilt aufgefasst werden muss, nämlich als unterteilt in einen ersten theoretischen Teilanspruch, der einen Bereich für das Schaltintervall von 'ungefähr = $\delta/2$ ' definiert und dem der Prioritätstag der GB-Anmeldung [...] [Prioritätsdokument] zusteht, und in einen zweiten theoretischen Teilanspruch für den übrigen Bereich von $\frac{1}{4} < \delta < \frac{3}{4}$ ausgenommen des Bereichs von 'ungefähr = $\delta/2$ ', dem als Priorität nur der tatsächliche Anmelde-tag zusteht und für den daher die Zwischenveröffentlichung D13 [Konferenzbericht] zum Stand der Technik gehört", denn in der Zwischenveröffentlichung war der Bereich von "ungefähr = $\delta/2$ " ebenfalls offenbart. Ohne ausdrücklich auf G 2/98 zu verweisen oder auf die Kriterien unter Nummer 6.7 der Begründung der Stellungnahme einzugehen, erkannte die Kammer somit die Teilpriorität für den engeren Bereich an, der im Prioritätsdokument offenbart und von dem bereiteren Bereich in Anspruch 1 umfasst war, auch wenn er nicht eigens genannt war.

15.3.2 In der Sache T 665/00 war Anspruch 10 auf ein kosmetisches Puder gerichtet, das hohle Mikrosphären enthielt, die unter anderem durch eine "spezifische Masse unter $0,1 \text{ g/cm}^3$ " gekennzeichnet waren, wobei dieser Bereich im Prioritätsdokument nicht offenbart war. Ein Neuheitseinwand war erhoben und mit einer offenkundigen Vorbenutzung innerhalb des Prioritätszeitraums begründet worden. Mit Verweis auf

In effect (paragraph 195), claim 1 comprising features defined with respect to a "high level language", was not found to be (even partially) entitled to priority, since "Java" was the only programming language disclosed in the priority document. However, claim 3, dependent on claim 1 and limited by reference to "Java", was found to enjoy priority.

15.3 Board of appeal decisions acknowledging partial priority

Broadening of continuous ranges of numerical values

15.3.1 In T 135/01 of 21 January 2004 claim 1 was directed to a method for driving an electric motor involving first and second current switching steps, whereby the switching interval was defined as being in the range $\frac{1}{4} < \delta < \frac{3}{4}$. The board found (Reasons, 5) that "for purposes of assigning priority, claim 1 ... was to be regarded as being split into a first notional part claim specifying a range for the switching interval of 'approximately = $\delta/2$ ', which was entitled to the priority date of the GB application ... [priority document], and a second notional part claim to the complementary range of $\frac{1}{4} < \delta < \frac{3}{4}$ punctured by the range of 'approximately = $\delta/2$ ', which second part claim was entitled only to the priority of the actual filing date and for which therefore the intermediate publication D13 [conference proceedings] was prior art", since it also disclosed the range of "approximately = $\delta/2$ ". The board, without expressly referring to G 2/98 or addressing the criteria of point 6.7 of the Reasons, thus acknowledged partial priority for the narrower range disclosed in the priority document and encompassed, without being spelt out, in the broadened range of claim 1.

15.3.2 In case T 665/00, claim 10 was directed to a cosmetic powder containing hollow microspheres characterised inter alia by a "specific mass below 0.1 g/m^3 ", said range not being disclosed in the priority document. A novelty objection had been raised based on an allegation of public prior use within the priority interval. Referring to Article 88(3) EPC and G 2/98 (Reasons 6.7), the board held that different elements of a patent

Le juge a finalement considéré (point 195) que la revendication 1, qui comprenait des caractéristiques définies pour un "langage évolué", ne pouvait bénéficier d'une priorité (même partielle), étant donné que "Java" était l'unique langage de programmation divulgué dans le document de priorité. Il a toutefois estimé que la priorité était valable pour la revendication 3, qui dépendait de la revendication 1 et qui était limitée au moyen d'une référence à "Java".

15.3 Décisions de chambres de recours qui ont reconnu une priorité partielle

Élargissement de plages continues de valeurs numériques

15.3.1 Dans l'affaire T 135/01 du 21 janvier 2004, la revendication 1 portait sur un procédé pour commander un moteur électrique impliquant une première et une seconde étapes de commutation du courant, l'intervalle de commutation étant défini comme étant compris dans la plage $\frac{1}{4} < \delta < \frac{3}{4}$. La chambre a considéré (point 5 des motifs) qu'"aux fins de l'attribution de la priorité, il convenait de considérer la revendication 1 ... comme divisée en une première revendication partielle théorique spécifiant une plage "égale à environ $\delta/2$ " pour l'intervalle de commutation et pouvant bénéficier de la date de priorité de la demande GB ... [document de priorité], et une deuxième revendication partielle théorique pour la plage complémentaire de $\frac{1}{4} < \delta < \frac{3}{4}$, dont est retranchée la plage "égale à environ $\delta/2$ ", qui ne pouvait se prévaloir que de la priorité de la date de dépôt réelle et à l'égard de laquelle la publication intercalaire D13 [actes de conférence] faisait donc partie de l'état de la technique, puisqu'elle divulguait elle aussi la plage "égale à environ $\delta/2$ ". La chambre, qui n'a pas cité expressément l'avis G 2/98 et ne s'est pas penchée sur les critères énoncés au point 6.7 de ses motifs, a donc reconnu une priorité partielle pour la plage plus étroite qui avait été divulguée dans le document de priorité et était comprise – sans être exposée explicitement – dans la plage élargie de la revendication 1.

15.3.2 Dans l'affaire T 665/00, la revendication 10 avait pour objet une poudre cosmétique contenant des microsphères creuses caractérisées entre autres par une "masse spécifique inférieure à $0,1 \text{ g/cm}^3$ ", et cette plage n'était pas divulguée dans le document de priorité. Une objection pour absence de nouveauté avait été soulevée sur la base d'une allégation relative à un usage antérieur public qui aurait eu lieu dans le délai de priorité. Se référant à

Artikel 88 (3) EPÜ und G 2/98 (Nr. 6.7 der Begründung der Stellungnahme) erklärte die Kammer, dass unterschiedliche Elemente einer Patentanmeldung unterschiedliche Prioritätstage haben könnten und dies auch für einen einzigen Anspruch gelte, der mehrere Alternativen umfasse und somit in mehrere Einzelgegenstände aufgespalten werden könne (Nr. 3.5 der Entscheidungsgründe). Nach Auffassung der Kammer (Nr. 3.5.1 der Entscheidungsgründe) lasse es der generische Ausdruck "spezifische Masse unter 0,1 g/cm³" zu, eine Gruppe hohler Mikrosphären zu definieren, d. h. alternative Möglichkeiten zur Ausführung der Erfindung, denen entsprechend ein Prioritätstag zuerkannt werden könne. Im Prioritätsdokument seien als Beispiel Puder mit hohlen Mikrosphären des Typs "Expancel DE" angeführt, deren spezifische Masse in den Bereich falle, der in den Ansprüchen definiert sei. Unter den von Anspruch 10 umfassten Alternativen stünde also jenen der beanspruchte Prioritätstag zu, die sich auf Puder mit "Expancel DE"- Mikrosphären bezögen. Die geltend gemachte Vorbenutzung, die ein Puder betraf, das dieselben Mikrosphären des Typs "Expancel DE" enthielt, konnte deshalb nicht neuheits-schädlich sein.

Somit wurde in T 665/00 einem generischen "ODER"-Anspruch Teilpriorität zuerkannt, der als generischen Ausdruck einen bestimmten Massebereich umfasste, welcher im Prioritätsdokument nicht als solcher offenbart war und eine Verallgemeinerung der spezielleren Offenbarung in den Beispielen des Prioritätsdokuments darstellte, genauer gesagt der implizit offenbarten spezifischen Masse der verwendeten "Expancel DE"-Mikrosphären. Die Feststellung, dass dem Anspruch die Teilpriorität insoweit zustehe, als er bestimmte, im Prioritätsdokument offenbarte Alternativen umfasste, beruhte auf einem bloßen Vergleich des Umfangs des Anspruchs mit dem Inhalt des Prioritätsdokuments. Die Entscheidung enthält keine weiteren gezielten Bezugnahmen auf die Kriterien der "beschränkten Zahl" und der "eindeutig definierten alternativen Gegenstände" aus G 2/98 (Nr. 6.7 der Begründung der Stellungnahme).

15.3.3 In der Sache T 1222/11 (Nr. 11 der Entscheidungsgründe) befürwortete die Kammer in einem obiter dictum eine

application could enjoy different priority dates and this was also applicable to a single claim encompassing alternatives and being, thus, separable into a plurality of subject-matters (Reasons, 3.5). According to the board (Reasons, 3.5.1) the generic expression "specific mass below 0.1 g/m³" permitted defining a set of hollow microspheres, i.e. alternative possibilities of realising the invention, to which a priority date could, respectively, be attributed. The priority document exemplified powders comprising hollow microspheres "Expancel DE" having a specific mass value falling within the range defined in the claims. Among the alternatives encompassed by claim 10, those involving the powders comprising the microspheres "Expancel DE" thus enjoyed the priority date claimed. The invoked prior use, which involved a powder containing the same "Expancel DE" microspheres, could therefore not be novelty-destroying.

In T 665/00, partial priority was thus acknowledged for a generic "OR"-claim, comprising as a generic expression a specific mass range which was not disclosed as such in the priority document and which represented a generalisation of the more specific disclosure in the examples of the priority document, more particularly of the implicitly disclosed specific mass value of the "Expancel DE" microspheres used. The finding that the claim was entitled to partial priority to the extent that the claim encompassed specific alternatives disclosed in the priority document was based on a mere comparison of the ambit of the claim with the content of the priority document. The decision contains no further specific comments in respect of the criteria "limited number" and "clearly defined" of G 2/98 (Reasons, 6.7).

15.3.3 In T 1222/11 (Reasons, 11), the board advocated, in an obiter dictum, an interpretation of the proviso in

l'article 88(3) CBE et à l'avis G 2/98 (point 6.7 des motifs), la chambre a estimé que différents éléments d'une demande de brevet pouvaient bénéficier de différentes dates de priorité et que cette approche s'appliquait également à une revendication unique dans la mesure où celle-ci englobait des variantes (alternatives) et pouvait donc être divisée en plusieurs objets (point 3.5 des motifs). La chambre a indiqué (point 3.5.1 des motifs) que l'expression générique "masse spécifique inférieure à 0,1 g/cm³" permettait de définir un ensemble de microsphères creuses, c'est-à-dire des alternatives permettant de réaliser l'invention, et qu'il était possible d'attribuer à chacune de ces alternatives une date de priorité. Le document de priorité décrivait à titre d'exemples des poudres contenant des microsphères creuses "Expancel DE" dont la masse spécifique était comprise dans la plage définie dans les revendications. Par conséquent, parmi les différentes alternatives que regroupait la revendication 10, celles concernant des poudres contenant les microsphères "Expancel DE" bénéficiaient de la date de priorité revendiquée. L'usage antérieur invoqué n'était donc pas destructeur de nouveauté étant donné qu'il mettait en jeu une poudre contenant les mêmes microsphères "Expancel DE".

Une priorité partielle a donc été accordée dans l'affaire T 665/00 à une revendication générique du type "OU", comprenant en tant qu'expression générique une plage de valeurs de masse spécifiques qui n'était pas divulguée en tant que telle dans le document de priorité et qui représentait une généralisation de la divulgation plus spécifique contenue dans les exemples du document de priorité, plus particulièrement de la masse spécifique, divulguée de manière implicite, des microsphères "Expancel DE" utilisées. La conclusion selon laquelle la revendication pouvait bénéficier d'une priorité partielle dans la mesure où elle englobait des variantes spécifiques divulguées dans le document de priorité reposait sur une simple comparaison entre la portée de la revendication et le contenu du document de priorité. La décision ne comporte aucun autre commentaire concernant plus particulièrement les critères relatifs au "nombre limité" et aux "objets alternatifs clairement définis" énoncés dans l'avis G 2/98 (point 6.7 des motifs).

15.3.3 Dans l'affaire T 1222/11 (point 11 des motifs), la chambre a défendu de manière incidente une

Auslegung der in G 2/98 (Nr. 6.7 der Begründung der Stellungnahme) aufgestellten Bedingung, die sich von der den Entscheidungen T 1127/00, T 1443/05, T 1877/08 und T 476/09 zugrunde gelegten unterschied:

- Die in G 2/98 (Nr. 6.7 der Begründung der Stellungnahme) formulierte Bedingung könne nicht – wie in den angeführten Entscheidungen angenommen – so zu verstehen sein, dass der Gegenstand eines "ODER"-Anspruchs in einer bestimmten Weise definiert sein müsse, damit "dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird", denn dies würde – zumindest in Bezug auf generische Definitionen – im Widerspruch zu dem auf dem Grundsatz einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung basierenden Offenbarungstest stehen (G 3/89, ABI. EPA 1993, 117).

Zu diesem Schluss kam die Kammer aufgrund folgender Erwägungen:

- Nummer 6.7 der Begründung der Stellungnahme betreffe ausschließlich die Frage der Beanspruchung mehrerer Prioritäten für ein und denselben "ODER"-Anspruch. Der Verweis auf Artikel 88 (3) EPÜ sei als Hinweis der Großen Beschwerdekammer zu verstehen, unter welchen Bedingungen die Prüfung der Voraussetzungen des Artikels 88 (3) EPÜ vorgenommen werden könne, wenn der "ODER"-Anspruch anhand eines generischen Begriffs oder einer generischen Formel abgefasst sei.

- Diese Prüfung könne nur durch einen Vergleich des im "ODER"-Anspruch beanspruchten Gegenstands mit der Offenbarung der verschiedenen Prioritätsdokumente vorgenommen werden.

- Daher beziehe sich die Formulierung, dass "dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird", im Zusammenhang mit dieser Prüfung auf die Möglichkeit, durch diesen Vergleich diejenigen alternativen Gegenstände abstrakt zu ermitteln, denen sich mehrere beanspruchte Prioritätsrechte zuordnen ließen oder nicht. Dies sei notwendig, damit festgestellt werden könne, welche Teile des Anspruchs von der Wirkung des Prioritätsrechts nach Artikel 89 EPÜ profitierten.

Zudem entspreche der letzte Satz unter Nummer 6.7 der Begründung der Stellungnahme G 2/98 dem Memorandum, das nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer die Absicht des Gesetzgebers in Bezug auf Mehrfach-

G 2/98, Reasons 6.7, which differs from that adopted in decisions T 1127/00, T 1443/05, T 1877/08 and T 476/09, as follows:

- The condition set out in G 2/98 (Reasons, 6.7) could not be meant, as held in the cited decisions, to require a certain manner in which the subject-matter had to be defined in an "OR"-claim, such as to give "rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters", as this would, at least in relation to generic terms, be at variance with the disclosure test based on the principle of an unambiguous and direct disclosure (G 3/89, OJ EPO 1993, 117).

This conclusion was reached considering the following:

- Point 6.7 of the Reasons concerned exclusively the question of claiming multiple priorities for one and the same "OR"-claim. The reference to Article 88(3) EPC thus meant that the Enlarged Board indicated under what conditions the assessment required by Article 88(3) EPC could be made when the "OR"-claim was drafted using a generic term or formula.

- This assessment could be achieved only by a comparison of the claimed subject-matter of the "OR"-claim with the disclosure of the multiple priority documents.

- Therefore, in the context of this assessment, the wording "gives rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters" referred to the ability to conceptually identify, by this comparison, such alternative subject-matters, to which the multiple rights of priority claimed could be attributed or not. This was necessary in order to make it possible to identify which parts of the claim benefited from the effect of the priority right defined in Article 89 EPC.

Moreover, the last sentence of G 2/98 (Reasons, 6.7) complied with the Memorandum, which according to the Enlarged Board reflected the intent of the legislator concerning multiple priorities. Going through the examples

interprétation de la condition formulée dans l'avis G 2/98 (point 6.7 des motifs) qui diffère de celle donnée dans les décisions T 1127/00, T 1443/05, T 1877/08 et T 476/09, et qui se résume comme suit :

- la condition énoncée dans l'avis G 2/98 (point 6.7 des motifs) ne saurait signifier, comme cela a été considéré dans les décisions précitées, que l'objet d'une revendication du type "OU" doit être défini d'une certaine manière, qui conduise à "revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis", étant donné que cela serait, du moins en ce qui concerne des termes génériques, en opposition avec le test de l'étendue de l'exposé, qui s'appuie sur le principe d'une divulgation sans équivoque et directe (cf. G 3/89, JO OEB 1993, 117).

La chambre est parvenue à cette conclusion en faisant les constatations suivantes :

- le point 6.7 des motifs ne concerne que la question relative à la revendication de priorités multiples pour une seule et même revendication du type "OU". Aussi, en se référant à l'article 88(3) CBE, la Grande Chambre de recours a-t-elle voulu indiquer dans quelles conditions peut être effectuée l'évaluation requise au titre de cet article lorsque la revendication du type "OU" est rédigée à l'aide d'un terme ou d'une formule générique.

- Cette évaluation ne peut être effectuée que sur la base d'une comparaison entre l'objet de la revendication du type "OU" et la divulgation contenue dans les documents de priorité multiples.

- Dans le cadre de cette évaluation, les termes "conduire à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis" renvoient dès lors à la capacité d'identifier conceptuellement, par cette comparaison, les objets alternatifs auxquels les droits de priorité multiples revendiqués peuvent être ou non rattachés. Cela est nécessaire afin de permettre l'identification des parties de la revendication qui bénéficient de l'effet du droit de priorité défini à l'article 89 CBE.

La chambre a ajouté que la dernière phrase de l'avis G 2/98 (point 6.7) était conforme au memorandum, qui reflétait, selon la Grande Chambre, l'intention du législateur en matière de priorités multiples. Passant en revue les

prioritäten widerspiegle. Nacheinander auf die im Memorandum angeführten Beispiele eingehend, erläuterte die Kammer, wie in jedem einzelnen Fall die Priorität in Einklang mit G 2/98 (Nr. 6.7 der Begründung der Stellungnahme) anerkannt werden könnte. Insbesondere Beispiel c des Memorandums belege, dass die Zuerkennung unterschiedlicher Prioritätstage "nicht nur Ansprüchen vorbehalten ist, die für sich genommen eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände definieren" (Nr. 11.5.7 der Entscheidungsgründe). Im Übrigen gebe es keinen Grund, warum die Bedingung aus G 2/98 bei der Prüfung einer Teilpriorität in Bezug auf ein einziges Prioritätsdokument eine andere sein sollte (Nr. 11.6 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer kam daher zu dem Schluss, dass die Entscheidung, ob einem im Prioritätsdokument offenbarten und von einem "ODER"-Anspruch umfassten Gegenstand eine Priorität zuerkannt werden könne, nicht davon abhängt, ob dieser Gegenstand im Anspruch ausdrücklich als gesonderte Alternative ausgewiesen sei.

15.3.4 In der Sache T 571/10 wurde ausdrücklich der in T 1222/11 entwickelte Ansatz angewendet. Die Kammer stellte fest (Nr. 4.5.14 der Entscheidungsgründe), dass der Anspruch zwei alternative Gruppen von Gegenständen umfasse, auch wenn diese darin nicht eigens genannt seien: Alternative a betreffend die Verwendung einer speziellen Zusammensetzung (Kalziumsalz der Säure als Wirkstoff und tribasisches Phosphatsalz mit mehrwertigem Kation) und Alternative b betreffend die Verwendung einer allgemeiner definierten Zusammensetzung (die Säure oder ein geeignetes Salz der Säure als Wirkstoff und ein anorganisches Salz mit mehrwertigem Kation, wobei der Wirkstoff und das anorganische Salz nicht das Kalziumsalz der Säure und ein tribasisches Phosphatsalz in Kombination sind). Alternative a war ein im Prioritätsdokument offenkundiger Gegenstand, der als solcher im Anspruch nicht definiert, aber von diesem umfasst war. Alternative b war der übrige Gegenstand des Anspruchs, der im Prioritätsdokument nicht offenbart war. Die Kammer entschied, dass dem Gegenstand der Alternative a die Priorität zukomme, dem der Alternative b jedoch nicht. Somit war die parallele europäische Patentanmeldung D9, die die Priorität derselben früheren Anmeldung beanspruchte wie das Streitpatent und in der dieselben beiden Alternativen a und b offenbart waren, kein Stand der

illustrated in the Memorandum, the board indicated how the respective priorities could be acknowledged in each case, in compliance with G 2/98 (Reasons, 6.7). In particular, example c) of the Memorandum illustrated that attributing different priority dates was "not reserved only to claims which define on their own a limited number of clearly defined subject-matters" (Reasons 11.5.7). Furthermore, there was no reason why the condition of G 2/98 should be different when assessing entitlement to partial priority in relation to a single priority document (Reasons, 11.6).

It was therefore concluded that the decision on whether priority could be acknowledged for subject-matter disclosed in the priority document and encompassed by an "OR"-claim did not depend on whether this subject-matter was expressly identified as a separate alternative in the claim.

15.3.4 T 571/10 expressly applied the approach developed in T 1222/11. Two alternative groups of subject-matters were identified (Reasons, 4.5.14) as being encompassed by the claim, although not spelt as such therein: alternative (a), concerning the use of a specific composition (calcium salt of the active and tribasic phosphate salt in which the cation was multivalent), and alternative (b) concerning the use of a composition defined in more generic terms (acid form or acceptable salt thereof as the active, inorganic salt in which the cation was multivalent, wherein active ingredient and inorganic salt were other than calcium salt of the acid and tribasic phosphate salt in combination). Alternative (a) was subject-matter disclosed in the priority document, not defined as such in the claim but encompassed by it. Alternative (b) was the remaining subject-matter of the claim, which was not disclosed in the priority document. The board found that the subject-matter of alternative (a) enjoyed priority whereas that of alternative (b) did not. Consequently, parallel European application D9, claiming priority from the same earlier application as the patent in suit and disclosing the same two alternatives (a) and (b), was found not to be state of the art under Article 54(3) EPC for alternative (a), because it did not have an earlier effective date. For alternative (b) D9 was prior art pursuant to 54(3) EPC, but

exemples fournis dans le mémorandum, la chambre a indiqué comment les priorités pouvaient être reconnues dans chaque cas, conformément à l'avis G 2/98 (point 6.7 des motifs). En particulier, l'exemple c) du mémorandum montrait que l'attribution de différentes dates de priorité n'était "pas une possibilité réservée aux seules revendications qui définissent elles-mêmes un nombre limité d'objets clairement définis" (point 11.5.7 des motifs). Il n'y avait en outre aucune raison pour que la condition formulée dans l'avis G 2/98 soit différente lorsqu'il s'agit d'évaluer le droit à une priorité partielle liée à un seul document de priorité (point 11.6 des motifs).

La chambre a donc conclu que la décision visant à établir si une priorité peut ou non être reconnue pour un objet divulgué dans un document de priorité et couvert par une revendication du type "OU", ne dépend pas de la question de savoir si cet objet a été expressément identifié en tant que variante distincte dans la revendication.

15.3.4 Dans la décision T 571/10, la chambre a appliqué expressément l'approche suivie dans l'affaire T 1222/11. Elle a relevé que la revendication englobait deux groupes d'objets en tant que variantes (point 4.5.14 des motifs), même si elle ne les mentionnait pas explicitement en tant que tels, à savoir la variante (a), qui concernait l'utilisation d'une composition spécifique (sel de calcium du sel phosphate actif et tribasique dans lequel le cation est multivalent) et la variante (b), relative à l'utilisation d'une composition définie en des termes plus génériques (forme acide ou sel acceptable de cette dernière en tant que sel actif, inorganique dans lequel le cation est multivalent, le principe actif et le sel inorganique n'étant pas un sel de calcium du sel de phosphate acide et tribasique en combinaison). L'objet de la variante (a) était divulgué dans le document de priorité ; il n'était pas défini en tant que tel mais était couvert par la revendication. La variante (b) correspondait à l'objet restant de la revendication, lequel n'était pas divulgué dans le document de priorité. Selon la chambre, la priorité était valable pour l'objet de la variante (a), mais pas pour celui de la variante (b). Elle a donc considéré que la demande européenne parallèle D9, qui revendiquait la priorité de la même demande antérieure que le brevet en litige et divulguait les mêmes variantes (a) et (b), n'était pas comprise

Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ für Alternative a, weil sie kein früheres wirksames Datum hatte als diese Alternative. Für Alternative b war sie Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ, aber nicht neuheitsschädlich, denn die Alternativen a und b überlappten sich nicht.

not novelty-destroying, since alternatives (a) and (b) did not overlap.

dans l'état de la technique en vertu de l'article 54(3) CBE eu égard à la variante (a), puisqu'elle n'avait pas une date effective antérieure. S'agissant de la variante (b), D9 était comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE mais n'était pas destructrice de nouveauté, puisque les variantes (a) et (b) ne se recoupaient pas.

Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Referral to the Enlarged Board of Appeal

Saisine de la Grande Chambre de recours

16. Artikel 112 (1) a) EPÜ

16. Article 112(1)(a) EPC

16. Article 112(1)a) CBE

Gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ kann eine Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer befassen, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält.

Pursuant to Article 112(1)(a) EPC, "in order to ensure uniform application of the law, or if a point of law of fundamental importance arises ... the Board of Appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes".

Conformément à l'article 112(1)a) CBE, "afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose... la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'elle estime qu'une décision est nécessaire à ces fins."

Die Kammer ist der Auffassung, dass die in Artikel 112 (1) a) EPÜ genannten Voraussetzungen für eine Vorlage von Rechtsfragen einerseits zur Teilpriorität und andererseits zur Anwendbarkeit des Artikels 54 (3) EPÜ auf Familienmitglieder einer europäischen Stamm-/Teilnammeldung aus den nachstehend aufgeführten Gründen erfüllt sind.

The Board is of the opinion that the conditions laid down in Article 112(1)(a) EPC for a referral of questions concerning, on the one hand, partial priority, and, on the other, the applicability of Article 54(3) EPC to members of the same European parent/divisional family are met, for the following reasons.

La Chambre estime que les conditions à remplir, en vertu de l'article 112(1)a) CBE, pour soumettre des questions relatives, d'une part, à la priorité partielle et, d'autre part, à l'applicabilité de l'article 54(3) CBE aux membres d'une même famille de demandes de brevet européen initiale et divisionnaires sont réunies, et ce pour les raisons suivantes :

17. Fragen zur Teilpriorität

17. Questions concerning partial priority

17. Questions relatives à la priorité partielle

17.1 Vorbemerkung – Bestimmung von Prioritätstagen

17.1 Preliminary remark - determination of priority dates

17.1 Remarque préliminaire – détermination des dates de priorité

Im Allgemeinen wird die Wirksamkeit eines Prioritätsanspruchs in Verfahren vor dem EPA nur dann geprüft, wenn der der Öffentlichkeit am oder nach dem beanspruchten Prioritätstag zugänglich gemachte Stand der Technik – zumindest für einen Teil des beanspruchten Gegenstands – potenziell neuheitsschädlich oder für die erfinderische Tätigkeit relevant ist. Ist dies der Fall, müssen die Prioritätstage ermittelt werden, die dem angefochtenen Anspruchsgegenstand bzw. gegebenenfalls dem angeführten Stand der Technik zukommen.

Generally speaking, in proceedings before the EPO, the validity of a claim to priority is only assessed if state of the art made available to the public on or after the priority date claimed is potentially novelty-destroying or relevant to inventive step for at least some of the subject-matter claimed. Then, the priority dates attributable respectively to the claimed subject-matter under attack and, if necessary, to the cited state of the art, need to be established.

De manière générale, la validité d'une revendication de priorité n'est examinée dans les procédures devant l'OEB que si l'état de la technique rendu accessible au public à compter de la date de priorité revendiquée est potentiellement destructeur de nouveauté ou pertinent au regard de l'activité inventive pour au moins une partie de l'objet revendiqué. Il convient dans ce cas d'établir les dates de priorité qui peuvent être attribuées respectivement à l'objet revendiqué qui est mis en cause et, si nécessaire, à l'état de la technique cité.

17.2 Erfordernisse des Artikels 112 (1) a) EPÜ

17.2 Requirements of Article 112(1)(a) EPC

17.2 Conditions énoncées à l'article 112(1)a) CBE

17.2.1 Anträge der Beteiligten

17.2.1 Requests of the parties

17.2.1 Requêtes des parties

Beide Beteiligten erklärten, dass sie es für sachdienlich hielten, die Große Beschwerdekammer mit Fragen zur Teilpriorität im Falle generischer "ODER"-Ansprüche zu befassen, und beriefen sich dabei unter anderem auf die grundsätzliche Bedeutung prioritäts-

Both parties stated that they considered it expedient to refer questions concerning partial priority in cases of generic "OR"-claims, invoking inter alia the fundamental importance of priority-related issues and divergences in the case law. Among the questions

Les deux parties ont indiqué qu'il y avait lieu, selon elles, de soumettre des questions relatives à la priorité partielle dans le cas de revendications génériques du type "OU". Elles ont notamment invoqué à cet égard l'importance fondamentale des aspects

relevanter Fragen und auf Abweichungen in der Rechtsprechung. Für vorrangig erachteten die Beteiligten dabei die von ihnen vorgelegten Fragen zur Teilpriorität.

17.2.2 Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung

Nachdem das Prioritätsrecht einer der Eckpfeiler des Patentsystems ist, ist eine Klärung der im vorliegenden Zusammenhang aufgeworfenen Rechtsfragen nach Auffassung der Kammer von grundsätzlicher Bedeutung. Wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht, ist die Art, in der die Berechtigung des Prioritätsanspruchs im Falle generischer "ODER"-Ansprüche beurteilt wird, von großer praktischer Bedeutung für die Anspruchsformulierung und für Anmeldestrategien.

Außerdem ist der Kammer ein weiteres anhängiges Beschwerdeverfahren bekannt (T 624/14-3402, europäisches Patent Nr. 2 157 457), in dem beantragt worden ist, die Große Beschwerdekammer mit Rechtsfragen zur Priorität eines generischen "ODER"-Anspruchs zu befassen (s. Vorbringen der Beschwerdegegnerin vom 30. Oktober 2014). Wie im vorliegenden Fall, so ist auch dort ein in der Stammanmeldung offener Gegenstand einem Anspruchsgegenstand des Patents, das auf eine Teilanmeldung erteilt wurde, als neuheitsschädlich nach Artikel 54 (3) EPÜ entgegengehalten worden.

Verwiesen wird außerdem auf die folgenden Publikationen, die belegen, wie bedeutsam die Frage der Teilpriorität für die interessierten Kreise ist und wie kontrovers sie diskutiert wird:

D30: D. Pearce et al., "Opposing views on partial priority", CIPA, Dezember 2013, S. 716 - 720;

D31: M. Lawrence, "The Doctrine of Partial and Multiple Priorities, especially from the standpoint of Toxic Priority", epi information, 1/2015, S. 23 - 35.

17.2.3 Divergierende Rechtsprechung

Wie der obigen Analyse der Rechtsprechung vor und nach G 2/98 zu entnehmen ist, sind bei der Beurteilung der Frage, ob für einen generischen "ODER"-Anspruch ein Recht auf Teilpriorität anzuerkennen ist, die rechtlichen Bestimmungen nicht einheitlich angewendet worden. Vor allem nach der Stellungnahme G 2/98 haben sich zwei divergierende Ansätze entwickelt, die beide von dem vor G 2/98 verfolgten Ansatz abweichen. Diese beiden Ansätze basieren auf

submitted by the parties, those relating to partial priority were ranked first.

17.2.2 Point of law of fundamental importance

The right of priority being one of the cornerstones of the patenting system, the Board considers that clarification of issues arising in the present connection is of fundamental importance. As argued by the appellant, the way in which entitlement to priority is assessed in cases of generic "OR"-claims is of great practical importance for claim drafting and filing strategies.

The Board has also become aware of another pending appeal case (T 624/14-3402, concerning European patent No. 2 157 457) in which a request for referral of questions regarding priority of a generic "OR"-claim has been made (cf. submission of the respondent dated 30 October 2014). As in the present case, subject-matter disclosed in the parent application has been invoked as novelty-destroying under Article 54(3) EPC for the subject-matter of a claim of the patent granted on a divisional application.

Attention is also drawn to the following further publications which reflect the importance of the issue of partial priority for the interested circles and the controversial nature of the debate:

D30: D. Pearce et al., "Opposing views on partial priority"; CIPA, December 2013, pages 716 to 720;

D31: M. Lawrence, "The Doctrine of Partial and Multiple Priorities, especially from the standpoint of Toxic Priority"; epi information, 1/2015, pages 23 to 35.

17.2.3 Divergences in the jurisprudence

As apparent from the analysis (*supra*) of the jurisprudence before and after G 2/98, the law has not been applied uniformly in the assessment of entitlement to partial priority for generic "OR"-claims. In particular, after G 2/98 two divergent approaches have developed, both of which differ from that before G 2/98. These latter two approaches have relied upon different interpretations of the proviso in the last sentence of G 2/98 (Reasons, 6.7).

liés à la priorité, ainsi que les divergences de jurisprudence. Parmi les questions soumises par les parties, celles portant sur la priorité partielle figurent en premier.

17.2.2 Question de droit d'importance fondamentale

Le droit de priorité étant l'une des pierres angulaires du système des brevets, la Chambre considère que la clarification des questions qui se posent dans le présent contexte revêt une importance fondamentale. Comme le requérant l'a fait valoir, la manière dont le droit de priorité est apprécié dans le cas de revendications génériques du type "OU" joue un rôle considérable dans la pratique pour la rédaction des revendications et les stratégies de dépôt.

La Chambre a également connaissance d'un autre recours en instance (T 624/14-3402, relatif au brevet européen n° 2 157 457), dans lequel il a été demandé que la Grande Chambre soit saisie de questions relatives à la priorité d'une revendication générique du type "OU" (cf. mémoire du 30 octobre 2014 soumis par l'intimé). Comme dans la présente affaire, l'objet divulgué dans la demande initiale a été cité en tant qu'antériorité en vertu de l'article 54(3) CBE à l'encontre de l'objet d'une revendication du brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire.

La Chambre signale également les publications supplémentaires suivantes, qui montrent l'importance de la question de la priorité partielle pour les milieux intéressés, ainsi que le caractère controversé des discussions à ce sujet :

D30 : D. Pearce et al., "Opposing views on partial priority" ; CIPA, décembre 2013, pages 716 à 720 ;

D31 : M. Lawrence, "The Doctrine of Partial and Multiple Priorities, especially from the standpoint of Toxic Priority" ; epi information, 1/2015, pages 23 à 35.

17.2.3 Divergences de jurisprudence

Comme il ressort de l'analyse (cf. ci-dessus) de la jurisprudence antérieure et postérieure à l'avis G 2/98, le droit n'a pas été appliqué de manière uniforme en ce qui concerne l'évaluation du droit à la priorité partielle pour les revendications génériques du type "OU". Il convient en particulier de noter qu'après l'avis G 2/98, il s'est développé deux approches divergentes, qui diffèrent de celle suivie avant l'avis G 2/98. Ces deux approches se sont appuyées sur des interprétations

unterschiedlichen Auslegungen der im letzten Satz von Nummer 6.7 der Begründung der Stellungnahme G 2/98 aufgestellten Bedingung.

i) Rechtsprechung vor G 2/98

Teilpriorität wurde einem generischen "ODER"-Anspruch insoweit zuerkannt, als er einen im Prioritätsdokument direkt – oder zumindest implizit – und eindeutig offenbaren Gegenstand umfasst (s. oben T 85/87, T 352/97 und T 395/95). Der wirksame Tag des Gegenstands, den der Anspruch als Alternative umfasst und auf den sich der angeführte Stand der Technik bezieht, wurde ausgehend von einem Vergleich des Anspruchs mit dem Inhalt des Prioritätsdokuments bestimmt. Folglich konnte z. B. ein und dieselbe europäische Patentanmeldung einem Gegenstand, der vom Anspruch generisch umfasst und im Prioritätsdokument offenbart war, als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ entgegengehalten werden und den übrigen Teilen des Anspruchs als Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ (T 395/95). Die Kammer weist darauf hin, dass diese Entscheidungen nicht auf einer Analyse des generischen "ODER"-Anspruchs im Hinblick auf Zahl und Klarheit der von ihm umfassten alternativen Gegenstände, einschließlich der nicht im Prioritätsdokument offenbaren, beruhen.

ii) G 2/98

Die Große Beschwerdekammer beanstandete in G 2/98 den vorstehenden Ansatz der früheren Entscheidungen bei der Zuerkennung einer Teilpriorität nicht. Unter Nummer 6.7 der Begründung ihrer Stellungnahme erklärte sie mit Bezug auf das Memorandum: "Die Verwendung eines generischen Begriffs oder einer Formel in einem Anspruch, für den gemäß Artikel 88 (2) Satz 2 EPÜ **mehrere** Prioritäten beansprucht werden, ist nach den Artikeln 87 (1) und 88 (3) EPÜ durchaus akzeptabel, sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird." Doch weder unter Nummer 6.7 der Begründung der Stellungnahme noch irgendwo sonst in G 2/98 findet sich eine ausdrückliche Bezugnahme auf einen generischen "ODER"-Anspruch, für den eine **Teil-**priorität beansprucht wird. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin scheint es fragwürdig, ob die Bedingung "sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird" (nachfolgend: "die in G 2/98 aufgestellte Bedingung") als Maßstab der rechtlichen Beurteilung der Frage anwendbar

i) Pre-G2/98

Partial priority was acknowledged for a generic "OR"-claim to the extent that it encompassed subject-matter(s) directly, or at least implicitly, and unambiguously disclosed in the priority document (see T 85/87, T 352/97 and T 395/95, *supra*). The effective date of the subject-matter encompassed as an alternative by the claim and targeted by the cited state of the art was established based on a comparison of the claim with the content of the priority document. Consequently, the same European patent application could, for instance, be cited as state of the art under Article 54(3) EPC against subject-matter generically encompassed by the claim and disclosed in the priority document, and under Article 54(2) EPC against other parts of the claim (T 395/95). The Board observes that these decisions did not rely on an analysis of a generic "OR"-claim in terms of the number and the clarity of the alternative subject-matters it encompassed, including those not disclosed in the priority document.

ii) G 2/98

The Enlarged Board did not take issue in G 2/98 with the aforementioned approach of the earlier decisions acknowledging partial priority. In point 6.7 of the Reasons, with reference to the Memorandum, it considered that "[t]he use of a generic term or formula in a claim for which **multiple** priorities are claimed in accordance with Article 88(2), second sentence, EPC is perfectly acceptable under Articles 87(1) and 88(3) EPC, provided that it gives rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters". However, neither in the Reasons, 6.7, nor elsewhere in G 2/98 is there an express reference to a generic "OR"-claim for which **partial** priority is claimed. According to the appellant, the applicability of the proviso "provided it gives rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters" (hereinafter "the proviso in G 2/98") as a legal test for entitlement to partial priority for a generic "OR"-claim appears to be questionable. Moreover, as also pointed out by the parties, G 2/98 does not contain any further explanation of the

différentes de la condition formulée, dans l'avis G 2/98, à la dernière phrase du point 6.7 des motifs.

i) Approche antérieure à l'avis G 2/98

Une priorité partielle était reconnue pour une revendication générique du type "OU" dans la mesure où elle englobait un ou plusieurs objets divulgués directement, ou au moins implicitement, et sans ambiguïté dans le document de priorité (cf. T 85/87, T 352/97 et T 395/95 ci-dessus). La date effective de l'objet englobé en tant que variante par la revendication, et visé par l'état de la technique cité, était établie sur la base d'une comparaison entre la revendication et le contenu du document de priorité. Une seule et même demande de brevet européen pouvait donc, par exemple, être citée en tant qu'état de la technique au titre de l'article 54(3) CBE à l'encontre de l'objet englobé en des termes génériques par la revendication et divulgué dans le document de priorité, ainsi qu'au titre de l'article 54(2) CBE contre d'autres parties de la revendication (T 395/95). La Chambre fait observer que ces décisions n'étaient pas fondées sur une analyse visant à apprécier le nombre et la clarté des objets alternatifs englobés par une revendication générique du type "OU", y compris des objets non divulgués dans le document de priorité.

ii) Avis G 2/98

Dans l'avis G 2/98, la Grande Chambre de recours n'a pas remis en cause l'approche susmentionnée, qui avait été suivie dans les décisions antérieures ayant reconnu une priorité partielle. Au point 6.7 des motifs, la Grande Chambre, se référant au mémorandum, a estimé que l'"utilisation d'un terme ou d'une formule générique dans une revendication pour laquelle des priorités **multiples** sont revendiquées conformément à l'art. 88(2), deuxième phrase CBE est parfaitement acceptable au regard des art. 87(1) et 88(3) CBE, à condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis". Cependant, ni au point 6.7 des motifs, ni dans un autre passage de l'avis G 2/98, il n'est fait expressément référence à une revendication générique du type "OU" pour laquelle une priorité **partielle** est revendiquée. Du point de vue du requérant, il est douteux que l'on puisse appliquer l'exigence selon laquelle "l'utilisation d'un terme [...] doit conduire] à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis" (ci-après dénommée "la condition énoncée dans

ist, ob für einen generischen "ODER"-Anspruch ein Recht auf Teilpriorität anzuerkennen ist. Zudem ist in G 2/98, wie von den Beteiligten ebenfalls betont, nicht näher erläutert, wie die Kriterien "beschränkte Zahl" und "eindeutig definierte alternative Gegenstände" zu verstehen sind. In G 2/98 ist augenscheinlich nicht ausdrücklich angegeben, ob alle oder nur einige der verschiedenen Arten generischer "ODER"-Ansprüche, die im Memorandum unter den Beispielen a, b und c analysiert wurden, diese Kriterien tatsächlich erfüllen und ihnen somit Teilpriorität zukommt (Hervorhebungen durch die Kammer).

meaning to be given to the criteria "limited number" and "clearly defined alternative subject-matters". It does not appear to be expressly indicated in G 2/98 whether all or only some of the different types of generic "OR"-claims analysed the Memorandum with respect to examples a), b) and c) would actually meet these criteria and therefore be entitled to **partial** priority (emphasis by the Board).

l'avis G 2/98") comme critère juridique pour déterminer si une revendication générique du type "OU" peut bénéficier du droit à une priorité partielle. De plus, comme les parties l'ont également souligné, l'avis G 2/98 ne comporte pas d'autres explications sur la manière dont il faut comprendre les critères relatifs au "nombre limité" et aux "objets alternatifs clairement définis". Selon la Chambre, l'avis G 2/98 n'indique pas explicitement si la totalité, ou seulement une partie, des différents types de revendications génériques en "OU" qui sont analysés dans le memorandum au titre des exemples a), b) et c), remplirait réellement ces critères et bénéficierait dès lors d'une priorité **partielle** (c'est la Chambre qui souligne).

iii) Rechtsprechung nach G 2/98

- Der vor G 2/98 verfolgte Ansatz scheint auch später noch angewendet worden zu sein, wobei in einigen Fällen G 2/98 sogar gänzlich unberücksichtigt blieb (s. oben T 135/01) und in anderen nicht ausdrücklich geprüft wurde, ob der Anspruch insoweit die in G 2/98 aufgestellte Bedingung erfüllt, als er auch im Prioritätsdokument nicht offenbarte Gegenstände und/oder nicht angefochtene Gegenstände umfasst.

- Gemäß einem ersten Ansatz, der in der Rechtsprechung nach G 2/98 entwickelt wurde (s. oben T 1127/00, T 1877/08 und T 476/09), verweigerten die Beschwerdekammern die Teilpriorität mit Verweis auf die Kriterien der in G 2/98 aufgestellten Bedingung, ohne jedoch ausdrücklich die vergleichbaren Beispiele aus dem Memorandum zu berücksichtigen, also auf Beispiel a betreffend die Erweiterung chemischer Formeln und Beispiel b betreffend die Erweiterung eines Konzentrationsbereichs. In *Nestec SA ./ Dualit Ltd* (s. oben) wurde die in G 2/98 aufgestellte Bedingung auch als Vorbedingung für die Zuerkennung einer Teilpriorität angewendet. Selbst eine Teilpriorität wurde verweigert, weil die weiteren, vom Anspruch umfassten, aber im Prioritätsdokument nicht offenbarten Alternativen nicht ausreichend klar zu unterscheiden gewesen seien.

- Beim zweiten in der Rechtsprechung nach G 2/98 entwickelten Ansatz (s. T 1222/11 und T 571/10) scheint die in G 2/98 aufgestellte Bedingung ebenfalls als Maßstab für die rechtliche Beurteilung des Rechts auf Teilpriorität aufgefasst, aber anders ausgelegt worden zu sein als beim ersten Ansatz

iii) Post-G 2/98

- The pre-G 2/98 approach appears still to have been used, in some instances without even a reference to G 2/98 (cf. T 135/01, *supra*), or without express consideration of whether the claim, to the extent that it also encompasses subject-matter(s) not disclosed in the priority document and/or not under attack, complies with the proviso in G 2/98.

- According to a first post-G 2/98 approach (cf. T 1127/00, T 1877/08 and T 476/09, *supra*), the boards have refused partial priority with reference to the criteria of the proviso in G 2/98, without however expressly considering the comparable examples of the Memorandum, i.e. examples a), concerning broadening of chemical formulae, and b), concerning broadening of a concentration range. In *Nestec SA v Dualit Ltd*, *supra*, the proviso in G 2/98 was also applied as a precondition to be met in order to accord partial priority. Even partial priority was denied because the further alternatives encompassed by the claim but not disclosed in the priority document could not be distinguished clearly enough.

- In the second post-G 2/98 approach (cf. T 1222/11 and T 571/10), the proviso in G 2/98 also appears to have been considered as a test for entitlement to partial priority, but to have been interpreted differently from the first approach (T 1127/00, T 1877/08 and T 476/09). This second

iii) Approches postérieures à l'avis G 2/98

- L'approche antérieure à l'avis G 2/98 semble avoir été encore appliquée par la suite, et dans certains cas sans même qu'il ait été fait référence à l'avis G 2/98 (cf. T 135/01 ci-dessus), ou sans qu'il ait été expressément examiné si la revendication satisfaisait à la condition énoncée dans l'avis G 2/98, dans la mesure où elle englobait également un ou plusieurs objets non divulgués dans le document de priorité et/ou non attaqués.

- Conformément à une première approche postérieure à l'avis G 2/98 (cf. T 1127/00, T 1877/08 et T 476/09 ci-dessus), les chambres, se référant aux critères énoncés dans l'avis G 2/98, ont refusé de reconnaître une priorité partielle, sans toutefois tenir compte expressément des exemples comparables du memorandum, à savoir les exemples a) concernant l'élargissement de formules chimiques, et les exemples b) concernant l'élargissement de plages de valeurs de concentration. Dans l'affaire *Nestec SA c. Dualit Ltd* (cf. ci-dessus), la condition énoncée dans l'avis G 2/98 a également été appliquée en tant qu'exigence préalable à laquelle il convient de satisfaire pour obtenir une priorité partielle. Même une priorité partielle n'a pas été accordée, au motif que les autres variantes, qui étaient couvertes par la revendication, mais qui n'étaient pas divulguées dans le document de priorité, ne pouvaient être distinguées de manière suffisamment claire.

- Selon une deuxième approche postérieure à l'avis G 2/98 (cf. T 1222/11 et T 571/10), il semble que la condition énoncée dans l'avis G 2/98 ait également été retenue comme critère pour déterminer le droit à une priorité partielle, mais qu'elle ait fait l'objet d'une interprétation différente

(T 1127/00, T 1877/08 und T 476/09). Gemäß diesem zweiten Ansatz müssen die "eindeutig definierten alternativen Gegenstände" im Anspruch nicht eigens genannt sein. Es genügt vielmehr, dass durch einen Vergleich des generischen "ODER"-Anspruchs mit dem Prioritätsdokument eine beschränkte Zahl solcher alternativen Gegenstände abstrakt ermittelt werden kann. Alternativen Gegenständen, die im Prioritätsdokument offenbart sind, kann somit eine Teilpriorität zuerkannt werden. Die übrigen Gegenstände des generischen "ODER"-Anspruchs werden so behandelt, als bildeten sie alle zusammen eine Alternative.

Der Kammer ist auch die Entscheidung T 2406/10 vom 13. Januar 2015 bekannt, in der die Teilpriorität mit Verweis auf die in G 2/98 aufgestellte Bedingung und unter besonderer Betonung des Kriteriums der "beschränkten Zahl" verweigert wurde (Nr. 3.2.2 der Entscheidungsgründe). Dem zweiten nach G 2/98 entwickelten Ansatz aus den jüngeren Entscheidungen T 1222/11 und T 571/10 wurde nicht gefolgt. Somit konvergiert die Rechtsprechung nach wie vor nicht, was die Notwendigkeit einer Befassung der Großen Beschwerdekammer noch unterstreicht.

17.2.4 Erforderlichkeit einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer

Je nachdem, welchen der vorstehenden Ansätze man anwendet, würde man im vorliegenden Fall zu unterschiedlichen Ergebnissen in Bezug auf die Teilpriorität und damit die Neuheit gelangen:

i) Eine Anwendung des vor G 2/98 entwickelten Ansatzes (z. B. T 85/87, T 135/01) könnte zu einer Anerkennung der Teilpriorität für Anspruch 1 führen, insoweit er sich auf die im Prioritätsdokument D16 offenbarte spezielle Verwendung bezieht. Nach diesem Ansatz müsste nicht geprüft werden, wie klar die alternativen, nicht im Prioritätsdokument offenbarten Gegenstände unterschieden werden können und zählbar sind.

ii) Würde stattdessen einer der nach G 2/98 entwickelten Ansätze verfolgt, dürfte die Entscheidung über eine Teilpriorität davon abhängen, wie die Kriterien der in G 2/98 aufgestellten Bedingung angewendet werden:

- Der erste (wörtliche) Ansatz könnte zu einer Nichtanerkennung einer Teilpriorität für Anspruch 1 führen, da

approach does not require the "clearly defined alternative subject-matters" to be spelt out in the claim. Rather, it suffices to be able to conceptually identify a limited number of such alternative subject-matters by comparing the generic "OR"-claim with the priority document. In this way partial priority may be acknowledged for the alternative subject-matter(s) disclosed in the priority document. The remaining subject-matter(s) of the generic "OR"-claim are treated, *in toto*, as forming one alternative.

The board has also become aware of decision T 2406/10 of 13 January 2015, which did not acknowledge partial priority, with reference to the proviso in G 2/98 and emphasis put on the "limited number" criterion (Reasons, 3.2.2). The second post-G 2/98 approach of the recent decisions T 1222/11 and T 571/10 was not followed. Thus there continues to be a lack of convergence in the jurisprudence which underlines the expediency of referring the matter to the Enlarged Board.

17.2.4 Necessity for a decision by the Enlarged Board

In the present case, different results in terms of partial priority and, hence, novelty, will be arrived at depending on which of the different approaches mentioned above is applied:

i) Applying the pre-G 2/98 approach (of e.g. T 85/87; T 135/01) could result in accepting partial priority for Claim 1 to the extent that it covers the specific use disclosed in priority document D16. According to this approach, there would be no need to assess how clearly the alternative subject-matters not disclosed in the priority document can be distinguished and counted.

ii) If, instead, either of the post-G 2/98 approaches were taken, the finding on partial priority would appear to depend on how the criteria according to the proviso in G 2/98 are applied:

- The first, and literal, approach could lead to denying partial priority for Claim 1, given that it encompasses a

de celle adoptée dans la première approche (T 1127/00, T 1877/08 et T 476/09). Conformément à cette deuxième approche, il n'est pas nécessaire que les "objets alternatifs clairement définis" soient exposés explicitement dans la revendication. Il suffit de pouvoir identifier conceptuellement un nombre limité de ces objets alternatifs en comparant la revendication générique du type "OU" avec le document de priorité. Une priorité partielle peut ainsi être reconnue pour l'objet ou les objets alternatifs divulgués dans le document de priorité. L'objet ou les objets restants de la revendication générique du type "OU" sont considérés en définitive comme formant une seule variante.

La Chambre a également connaissance de la décision T 2406/10 du 13 janvier 2015, laquelle, se référant à la condition énoncée dans l'avis G 2/98 et mettant l'accent sur le critère relatif au "nombre limité" (point 3.2.2 des motifs), n'a pas reconnu de priorité partielle. La deuxième approche postérieure à l'avis G 2/98, appliquée dans les décisions récentes T 1222/11 et T 571/10, n'a pas été suivie. Il apparaît ainsi que la jurisprudence sur cette question continue de diverger, ce qui rend nécessaire une saisine de la Grande Chambre de recours.

17.2.4 Nécessité de saisir la Grande Chambre de recours

Dans la présente affaire, selon l'approche retenue parmi celles mentionnées ci-dessus, on parviendra à des conclusions différentes en matière de priorité partielle et, donc, de nouveauté :

i) Si l'approche antérieure à l'avis G 2/98 (cf. par exemple T 85/87 et T 135/01) est appliquée, une priorité partielle pourra être accordée pour la revendication 1, dans la mesure où elle couvre l'utilisation spécifique divulguée dans le document de priorité D16. Selon cette approche, il ne sera pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure les objets alternatifs qui n'ont pas été divulgués dans le document de priorité peuvent être clairement distingués et dénombrés.

ii) Si, en revanche, l'une des deux approches postérieures à l'avis G 2/98 est adoptée, la conclusion relative à la priorité partielle dépendra de la manière dont sont appliqués les critères découlant de la condition énoncée dans l'avis G 2/98 :

- La première approche, littérale, pourrait entraîner un refus d'accorder une priorité partielle pour la

dieser eine praktisch unbegrenzte Zahl alternativer Verbindungen umfasst, die nicht eigens genannt sind. Die beiden Erweiterungen in Form von Continua numerischer Werte könnten die Identifikation klar unterscheidbarer Alternativen zusätzlich verkomplizieren.

- Der zweite (abstrakte oder begriffliche) Ansatz könnte dagegen – wie der vor G 2/98 entwickelte Ansatz – zu einer Anerkennung einer Teilpriorität für Anspruch 1 führen, insoweit er die im Prioritätsdokument D16 offenbarte Verwendung der Verbindung aus Beispiel 1 umfasst.

Somit muss für den vorliegenden Fall geklärt werden, welcher Ansatz richtigerweise zu befolgen ist.

17.3 Formulierung der Vorlagefragen

Die Vorlagefragen 1 bis 4 wurden so formuliert, dass sie die grundsätzliche Bedeutung von Fragen der Teilpriorität widerspiegeln, die nicht nur in Fällen einer sogenannten "toxischen Priorität" oder "giftigen Teilanmeldung" (vorliegender Fall), sondern immer dann auftreten können, wenn es einen potenziell relevanten Stand der Technik nach Artikel 54 (3) oder (2) EPÜ gibt.

Die Fragen befassen sich auch damit,

- ob die in G 2/98 aufgestellte Bedingung überhaupt anwendbar ist für die Prüfung des Rechts auf Teilpriorität bei generischen "ODER"-Ansprüchen im Gegensatz zu Ansprüchen mit mehreren Prioritäten (s. auch T 1222/11, Nr. 11.5.1 der Entscheidungsgründe; D25, S. 17, linke Spalte, Z. 22 - 35) und

- ob, sollte diese Bedingung anwendbar sein, alle denkbaren von dem generischen "ODER"-Anspruch umfassten Alternativen, die im Prioritätsdokument nicht offenbart sind, zusammen als eine Alternative angesehen werden können, wie in T 1222/11, Nr. 11.5.5 der Entscheidungsgründe und T 571/10, Nrn. 4.5.9 und 4.9.14 der Entscheidungsgründe geschehen (s. auch D25, S. 18, rechte Spalte, vorletzter Satz, Z. 15 - 19).

practically unlimited number of alternative compounds, which are not spelt out in it. The two broadenings in the form of continua of numerical values could further complicate the identification of clearly distinguishable alternatives within Claim 1.

- The second, conceptual or notional, approach could, however, like the pre-G 2/98 approach, result in acknowledging partial priority for Claim 1 to the extent that it encompasses the use of the compound of Example 1 as disclosed in priority document D16.

Clarification as to the proper approach to be adopted is therefore needed for the present case.

17.3 Formulation of the questions

Referral questions 1 to 4 have been framed in terms which reflect the fundamental importance of issues of partial priority, which can arise whenever there is state of the art potentially relevant under either Article 54(3) or 54(2) EPC, and not only in situations falling under what has come to be referred to as "toxic priority", or "poisonous divisionals" (present case).

The questions also address the issues of

- whether the proviso in G 2/98 is actually applicable at all to the assessment of entitlement to partial priority for generic "OR"-claims, as opposed to claims involving multiple priorities (cf. also T 1222/11, Reasons, 11.5.1; D25, page 17, left column, lines 22 - 35), and

- if it is applicable, whether all conceivable alternatives encompassed by the generic "OR"-claim which are not disclosed in the priority document can be considered *in toto* as one alternative, as was the approach in T 1222/11, Reasons, 11.5.5, and T 571/10, Reasons, 4.5.9 and 4.9.14 (cf. also D25, page 18, right column, penultimate sentence, lines 15-19).

revendication 1, étant donné qu'elle englobe un nombre pratiquement illimité de composés alternatifs qui n'y sont pas exposés explicitement. Les deux types d'élargissement opéré sous forme de valeurs numériques continues pourraient en outre compliquer l'identification, dans la revendication 1, des variantes pouvant être clairement distinguées.

- La deuxième approche, conceptuelle ou théorique, pourrait toutefois, à l'instar de celle suivie avant l'avis G 2/98, conduire à la reconnaissance d'une priorité partielle pour la revendication 1, dans la mesure où elle englobe l'utilisation du composé de l'exemple 1 telle que divulguée dans le document de priorité D16.

Il est donc nécessaire de clarifier aux fins de la présente affaire l'approche correcte qu'il y a lieu d'adopter.

17.3 Formulation des questions

Les questions 1 à 4 de la saisine ont été formulées en des termes qui reflètent l'importance fondamentale des aspects liés à la priorité partielle, lesquels peuvent entrer en jeu lorsqu'un élément de l'état de la technique est susceptible d'être pertinent soit en vertu de l'article 54(3) CBE, soit en vertu de l'article 54(2) CBE, et ce notamment – mais pas uniquement – dans des situations liées à ce qui est désormais qualifié de "priorités toxiques" ou de "demandes divisionnaires empoisonnées" (présente espèce).

L'examen de ces questions doit également permettre d'établir :

- si la condition énoncée dans l'avis G 2/98 est effectivement applicable à l'examen du droit à une priorité partielle pour les revendications génériques du type "OU", par opposition aux revendications impliquant des priorités multiples (cf. également T 1222/11, point 11.5.1 des motifs ; D25, page 17, colonne de gauche, lignes 22 à 35), et,

- dans le cas où cette condition est applicable, si toutes les variantes concevables qui sont couvertes par la revendication générique du type "OU" et qui ne sont pas divulguées dans le document de priorité peuvent être considérées en définitive comme une seule variante, comme cela a été le cas dans les décisions T 1222/11, point 11.5.5 des motifs, et T 571/10, points 4.5.9 et 4.9.14 des motifs (cf. également D25, page 18, colonne de droite, avant-dernière phrase, lignes 15 à 19).

18. Vorlagefrage betreffend Artikel 54 (3) EPÜ

18.1 Erfordernisse des Artikels 112 (1) a) EPÜ

18.1.1 Anträge der Beteiligten

Mit den Anträgen der Beteiligten stimmt die Kammer in folgender Hinsicht überein: Sollte die Große Beschwerdekammer zu dem Schluss kommen, dass die Teilpriorität in Bezug auf Gegenstände verweigert werden kann, die von einem generischen "ODER"-Anspruch als Alternative umfasst werden und im Prioritätsdokument offenbart sind (s. unten Frage 1), könnte es für den vorliegenden Fall entscheidend werden, ob die Stammanmeldung D1 dem Anspruch 1 des angefochtenen Teilpatents als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ entgegengehalten werden kann.

18.1.2 Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung

Die Frage der Anwendbarkeit von Artikel 54 (3) EPÜ in Fällen potenziell kollidierender europäischer Stamm- und Teilanmeldungen hängt eng mit den vorangehenden Fragen zusammen, da sie ebenfalls Prioritätsaspekte berührt. Schließlich können zwei europäische Anmeldungen ein und derselben Familie von Stamm-/Teilanzeigen nur kollidieren, wenn die Priorität einer früheren Anmeldung beansprucht wird. Anderenfalls teilen sich Stamm- und Teilanzeigen zwangsläufig den Anmeldetag der Stammanmeldung als wirksames Datum (Art. 76 (1) EPÜ). Daher ist die Anwendbarkeit des Artikels 54 (3) EPÜ nach Auffassung der Kammer ebenfalls eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung, die weitreichende praktische Auswirkungen hat, z. B. in Fällen, in denen eine Teilanmeldung als Reaktion auf einen Einwand mangelnder Einheitlichkeit eingereicht wird.

18.1.3 Gegensätzliche Standpunkte

Der Kammer ist nur die von der Einspruchsabteilung in der hier angefochtenen Entscheidung angezogene Entscheidung T 1496/11 (s. oben) bekannt, in der Artikel 54 (3) EPÜ in einer derartigen Situation (Anführung der Teilanmeldung gegen die Stammanmeldung) angewendet wurde. Diese Entscheidung hat in den interessierten Kreisen große Aufmerksamkeit erregt. Wie kontrovers die Debatte in dieser Frage geführt wird, zeigt sich in der jüngsten Flut von Publikationen, darunter D20

18. Question concerning Article 54(3) EPC

18.1 Requirements of Article 112(1)(a) EPC

18.1.1 Requests of the parties

In accordance with the parties' requests, the Board accepts that, if the Enlarged Board of Appeal were to conclude that partial priority may be refused in respect of subject-matter encompassed as an alternative by a generic OR-claim and disclosed in the priority document (cf. question 1 *infra*), it could become decisive for the present case to know whether parent application D1 could be opposed as state of the art under Article 54(3) EPC to Claim 1 of the divisional patent in suit.

18.1.2 Point of law of fundamental importance

This question of the applicability of Article 54(3) EPC in situations of potentially colliding European parent and divisional applications is closely linked to the preceding ones, as it also involves priority issues. Indeed, two European applications of a same parent/divisional family could only collide where priority is claimed from an earlier application. Otherwise, parent and divisional applications will necessarily share, as their effective date, the date of filing of the parent application (Article 76(1) EPC). Hence, the Board considers the applicability of Article 54(3) EPC also to be a point of law of fundamental importance, which has far-reaching practical consequences, for instance in cases where a divisional is filed in response to a lack of unity objection.

18.1.3 Conflicting standpoints

The Board is only aware of decision T 1496/11, *supra*, relied upon by the opposition division in the decision under appeal, which applied Article 54(3) EPC in a situation of this type (divisional application cited against parent patent). This decision has attracted considerable attention from the interested circles and the controversial nature of the debate on this question is evident from the recent spate of publications, including D20 (last four paragraphs), D21 (points 3.8 - 3.10),

18. Question relative à l'article 54(3) CBE

18.1 Conditions énoncées à l'article 112(1)a) CBE

18.1.1 Requêtes des parties

La Chambre partage l'avis exprimé par les parties dans leurs requêtes, à savoir que si la Grande Chambre de recours parvenait à la conclusion qu'une priorité partielle peut être refusée pour un objet englobé en tant que variante par une revendication générique du type "OU" et divulgué dans le document de priorité (cf. question 1 ci-dessous), il pourrait, dans la présente espèce, être déterminant de savoir si la demande initiale D1 peut être opposée en tant qu'élément de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE à la revendication 1 du brevet en litige issu de la demande divisionnaire.

18.1.2 Question de droit d'importance fondamentale

Cette question de l'applicabilité de l'article 54(3) CBE dans des situations où il existe un risque d'interférence entre une demande initiale et une demande divisionnaire de brevet européen est étroitement liée aux questions précédentes, puisqu'elle fait, elle aussi, intervenir des aspects concernant la priorité. En effet, deux demandes européennes issues d'une même famille (demandes initiale/divisionnaire) ne peuvent interférer l'une avec l'autre que si la priorité d'une demande antérieure est revendiquée. Dans les autres cas, les demandes initiale et divisionnaires auront nécessairement en commun, en tant que date effective, la date de dépôt de la demande initiale (article 76(1) CBE). Par conséquent, la Chambre considère que l'applicabilité de l'article 54(3) CBE représente elle aussi une question de droit d'importance fondamentale, qui a des conséquences pratiques d'une portée considérable, par exemple lorsqu'une demande divisionnaire est déposée en réponse à une objection pour absence d'unité.

18.1.3 Points de vue divergents

À la connaissance de la Chambre, seule la décision T 1496/11 susmentionnée, citée par la division d'opposition dans la décision frappée du recours, a appliqué l'article 54(3) CBE dans une situation de ce type (demande divisionnaire citée à l'encontre d'un brevet délivré sur la base de la demande initiale). Cette décision a suscité un intérêt considérable dans les milieux intéressés, et le caractère controversé de la discussion est mis en évidence

(letzte vier Absätze), D21 (Nrn. 3.8 - 3.10), D22, D23, D27 (Nrn. II.1, II.2 und IV) sowie D31 (Nr. 1.6.6 und Fußnote 37).

Mit Bezug auf die Anwendbarkeit des Artikels 54 (3) EPÜ In diesem Zusammenhang wurden von den Beteiligten und in der Literatur insbesondere folgende Argumente vorgebracht:

i) Argumente dafür

- Weder der Wortlaut des Artikels 54 (3) EPÜ selbst noch der des Artikels 55 EPÜ über unschädliche Offenbarungen schließt aus, dass Mitglieder einer Familie europäischer Stamm-/Teil-anmeldungen einander als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ entgegengehalten werden können.

- Ein solcher Ausschluss würde Anmeldern, die eine Teilanmeldung zu einer Stammanmeldung einreichen, welche die Priorität einer früheren Anmeldung beansprucht, einen ungerechtfertigten Vorteil gegenüber den Anmeldern verschaffen, die parallele europäische Anmeldungen einreichen, welche die Priorität derselben früheren Anmeldung beanspruchen.

- Eine europäische Teilanmeldung, die die Priorität einer früheren Anmeldung genießt, ist eine nach Artikel 54 (3) EPÜ anführbare europäische Anmeldung, da Stamm- und Teilanmeldungen nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern voneinander unabhängig sind (s. G 1/05, T 441/92, T 1177/00).

ii) Argumente dagegen

- Der Gesetzgeber hat nicht vorausgesehen, dass die Einreichung einer Teilanmeldung rückwirkend einen (fiktiven) Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ schaffen könnte, der einen früheren Prioritätstag als deren eigene Stammanmeldung haben und dieser somit entgegengehalten werden könnte.

- Der Standpunkt, dass derselben Familie von Stamm-/Teilanzeigen angehörnde europäische Anmeldungen nicht nach Artikel 54 (3) EPÜ kollidieren können, scheint sich auch widerzuspiegeln in "Europäisches Patentübereinkommen", Münchner Gemeinschaftskommentar, 8. Aufl., Januar 1986, Art. 76 (1) EPÜ/Bossung, Rdrrn. 131 - 134.

D22, D23, D27 (points II.1, II.2 and IV), and D31 (point 1.6.6 and footnote 37).

The following arguments in particular have been invoked by the parties and in the literature as regards the applicability of Article 54(3) EPC in this context:

i) Arguments in favour

- Neither the wording of Article 54(3) EPC itself, nor that of Article 55 EPC concerning non-prejudicial disclosures, rules out that members of a European parent/divisional family may be considered as state of the art under Article 54(3) EPC in respect of each other.

- Such an exclusion would provide an unjustified advantage to applicants choosing to file a divisional application from a parent application claiming a priority from an earlier application, compared to those filing parallel European applications claiming priority from the same earlier application.

- A European divisional application benefiting from the priority of an earlier application is a European application citable under Article 54(3) EPC, since according to the case law of the boards of appeal, parent and divisional applications are independent of each other (cf. G 1/05, T 441/92, T 1177/00).

ii) Arguments against

- The legislator did not foresee that the filing of a divisional application could create, retroactively, (fictional) state of the art pursuant to Article 54(3) EPC which would have an earlier priority than, and therefore be citable against, its parent application.

- The position that European applications belonging to a parent/divisional family cannot collide under Article 54(3) EPC also appears to be reflected in "Europäisches Patentübereinkommen", Münchner Gemeinschaftskommentar, 8th edition, January 1986, Article 76(1) / Bossung, Notes 131 to 134.

par la récente série de publications sur cette question, parmi lesquelles les documents D20 (quatre derniers paragraphes), D21 (points 3.8 à 3.10), D22, D23, D27 (points II.1, II.2 et IV), et D31 (point 1.6.6 et note de bas de page n° 37).

Les arguments suivants ont notamment été invoqués par les parties et dans la littérature pertinente au sujet de l'applicabilité de l'article 54(3) CBE dans ce contexte :

i) Arguments favorables

- Ni le texte de l'article 54(3) CBE proprement dit, ni celui de l'article 55 CBE concernant les divulgations non opposables n'excluent que les membres d'une famille de demandes de brevet européen initiale/divisionnaires puissent être considérés comme des éléments de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE les uns par rapport aux autres.

- Une telle exclusion donnerait un avantage injustifié aux demandeurs qui optent pour le dépôt d'une demande divisionnaire issue d'une demande initiale revendiquant la priorité d'une demande antérieure, par rapport à ceux qui déposent des demandes européennes parallèles revendiquant la priorité de la même demande antérieure.

- Une demande divisionnaire européenne qui bénéficie de la priorité d'une demande antérieure est une demande européenne qui peut être citée en vertu de l'article 54(3) CBE, puisque selon la jurisprudence des chambres de recours, les demandes initiale et divisionnaires sont indépendantes les unes des autres (cf. G 1/05, T 441/92 et T 1177/00).

ii) Arguments défavorables

- Le législateur n'a pas prévu que le dépôt d'une demande divisionnaire puisse créer, de manière rétroactive, un élément (fictif) de l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE qui aurait une priorité antérieure, et donc opposable, à la demande initiale dont elle est issue.

- Le point de vue selon lequel des demandes européennes faisant partie d'une famille de demandes initiale/divisionnaires ne peuvent interférer les unes avec les autres en vertu de l'article 54(3) CBE semble également être défendu dans "Europäisches Patentübereinkommen", Münchner Gemeinschaftskommentar, 8^e édition, janvier 1986, Article 76(1) / Bossung, notes 131 à 134.

- Zudem wird dies als Verstoß gegen die Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft empfunden (s. z. B. auch D25, S. 16, letzter Absatz).

- Aufgrund ihres besonderen Verhältnisses zueinander kann eine europäische Teilanmeldung der Stammanmeldung nicht nach Artikel 54 (3) EPÜ entgegengehalten werden: der Ausgangsgegenstand ist derselbe, die Teilanmeldung kann keinen gegenüber der Stammanmeldung erweiterten Gegenstand enthalten, sie gilt als am selben Tag wie die frühere Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht (Art. 76 (1) EPÜ).

18.1.4 Anmerkungen der Kammer

i) In anderen Fällen einer potenziellen Kollision zweier verwandter europäischer Anmeldungen besteht dieses besondere Verhältnis nicht, weder bei parallelen europäischen Anmeldungen, die die Priorität ein und derselben früheren Anmeldung beanspruchen (wie in T 571/10), noch bei einer europäischen Anmeldung und ihrer europäischen Prioritätsanmeldung (wie in T 1443/05), wo mitunter auch von einer "toxischen" oder "giftigen Priorität" gesprochen wird.

ii) Obwohl die Große Beschwerdekammer sich in G 3/93 (ABl. EPA 1995, 18), G 2/98 (Nr. 8.1 der Begründung der Stellungnahme), G 1/03 (ABl. EPA, 2005, Nrn. 2.1 bis 2.13 der Entscheidungsgründe) und G 1/05 (Nr. 4.3 der Entscheidungsgründe) mit Fragen bezüglich Priorität, Teilanmeldungen und/oder Artikel 54 (3) EPÜ befasst hat, wird in keiner dieser Stellungnahmen bzw. Entscheidungen auf die spezielle Frage eingegangen, ob eine Stammanmeldung und eine daraus hervorgegangene Teilanmeldung in Bezug zueinander als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ angesehen werden können.

18.2 Formulierung der Vorlagefragen

Die Kammer hat die Frage breiter formuliert, als von den Beteiligten vorgeschlagen, weil sie der Auffassung ist, dass eine potenzielle Kollision nach Artikel 54 (3) EPÜ zwischen beliebigen zwei Mitgliedern einer Familie europäischer Stamm-/Teilansmeldungen auftreten kann.

- Moreover, it is perceived to be counter to the provisions of the Paris Convention (see also e.g. D25, page 16, bridging paragraph).

- A European divisional application is not citable under Article 54(3) EPC against the parent, in view of their special relationship: the root subject-matter is the same, the divisional may not comprise added matter compared to its parent and it is deemed to have been filed on the same day as the parent application and shall enjoy any right of priority (Article 76(1) EPC).

18.1.4 Observations of the Board

i) The same special relationship does not exist in other situations of potential collision between two related European applications, namely between parallel European applications claiming priority from one and the same earlier application (as in T 571/10), or between a European application and its European priority application (as in T 1443/05), the latter situation sometimes being referred to as "toxic" or "poisonous priority".

ii) Although issues of priority, divisional applications and/or the purpose of Article 54(3) EPC were addressed by the Enlarged Board of Appeal in G 3/93 (OJ EPO, 1995, 18), G 2/98 (Reasons, 8.1, last paragraph), G 1/03 (OJ EPO, 2005, Reasons, 2.1 to 2.1.3), and G 1/05 (Reasons, 4.3), these decisions/opinions are silent on the specific question whether a parent and any divisional stemming from it may be considered as state of the art under Article 54(3) EPC in respect of each other.

18.2 Formulation of the question

The Board has formulated the question in broader terms than suggested by the parties, considering that potential collisions under Article 54(3) EPC could occur between any two members of a European parent/divisional family.

- De plus, cela est perçu comme étant contraire aux dispositions de la Convention de Paris (cf. également D25, page 16, paragraphe sur deux colonnes).

- Une demande divisionnaire européenne n'est pas opposable au titre de l'article 54(3) CBE à la demande initiale à laquelle elle se rapporte, puisque des liens spécifiques les unissent : l'objet source est le même, la demande divisionnaire ne peut pas comporter des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale dont elle est issue, elle est réputée déposée à la date de dépôt de la demande initiale et elle bénéficie du droit de priorité (article 76(1) CBE).

18.1.4 Observations de la Chambre

i) De tels liens spécifiques n'existent pas dans d'autres situations où il peut y avoir une interférence entre deux demandes européennes apparentées, à savoir entre des demandes européennes parallèles qui revendiquent la priorité d'une seule et même demande antérieure (comme dans l'affaire T 571/10), ou entre une demande européenne et la demande européenne fondant la priorité (comme dans l'affaire T 1443/05), ce dernier cas de figure étant parfois qualifié de "priorité toxique" ou "priorité empoisonnée".

ii) Bien que dans les affaires G 3/93 (JO OEB 1995, 18), G 2/98 (point 8.1, dernier paragraphe, des motifs), G 1/03 (JO OEB 2005, points 2.1 à 2.1.3 des motifs) et G 1/05 (point 4.3 des motifs), la Grande Chambre de recours ait traité des questions relatives à la priorité, aux demandes divisionnaires et/ou à la finalité de l'article 54(3) CBE, les décisions/avis correspondants sont muets au sujet de la question de savoir si une demande initiale et toute demande divisionnaire qui en est issue peuvent être considérées l'une par rapport à l'autre comme un élément de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE.

18.2 Formulation de la question

La Chambre a formulé la question en des termes plus larges que ceux suggérés par les parties, car elle estime que des interférences sont possibles en vertu de l'article 54(3) CBE entre deux membres – quels qu'ils soient – d'une famille de demandes de brevet européen initiale/divisionnaires.

19. Keine Vorlagefrage betreffend Artikel 76 (1) EPÜ

19.1 Aus den folgenden Gründen hält die Kammer es nicht für sachdienlich, die Große Beschwerdekammer mit einer Frage zu befassen, die auf die Wirkung des Artikels 76 (1) EPÜ abhebt.

19.2 Die Kammer ist der Auffassung, dass gemäß der Pariser Verbands-übereinkunft und dem EPÜ für einen in einer Erstanmeldung in einem PVÜ-Vertragsstaat offenbarten konkreten Gegenstand ein Prioritätsrecht begründet wird und der diesem Gegenstand zustehende Prioritätstag nicht verloren gehen darf, wenn dieser Gegenstand Teil einer Anmeldung wird, die aus einer (Stamm-)Anmeldung ausgeschieden wird, welche die Priorität der Erstanmeldung beansprucht.

Dennoch kann, wie z. B. in G 2/98 bestätigt (Nr. 4 der Begründung der Stellungnahme, dritter Absatz), einem **Anspruch** die Priorität verweigert werden, wenn sein Gegenstand nicht in der Anmeldung offenbart war, deren Priorität beansprucht wird, d. h. aus materiellrechtlichen Gründen. Dies sollte wohl auch im Falle eines Anspruchs einer Teilanmeldung oder des darauf erteilten Patents gelten, der die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ erfüllt (Verbot der Erweiterung des Gegenstands über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus).

19.3 Im vorliegenden Fall dürfte sich eine Frage zu Artikel 76 (1) EPÜ, wie sie von den Beteiligten vorgeschlagen wurde, erübrigen, sollte die Vorlagefrage 1 verneint werden. Wird die Vorlagefrage 1 dagegen bejaht, könnte die Argumentation der Großen Beschwerdekammer in Bezug auf die fünf Vorlagefragen eine gesonderte Frage zu Artikel 76 (1) EPÜ ebenso überflüssig machen.

19. No referral question concerning Article 76(1) EPC

19.1 For the following reasons, the Board does not regard it as expedient to refer a question focusing on the effect of Article 76(1) EPC.

19.2 The Board considers that the Paris Convention and the EPC foresee that a first filing in a Convention country which discloses a specific subject-matter gives rise to a right of priority for this subject-matter, and that the priority date enjoyed by it is not to be lost if it becomes part of an application divided out from an application (the parent) claiming priority from said first filing.

Nevertheless, as confirmed for example in G 2/98 (Reasons, 4, third paragraph), priority can be refused for a **claim** if its subject-matter is not disclosed in the application from which priority is claimed, i.e. for substantive reasons. It appears that the same should be true even in the case of a claim of a divisional application, or the patent granted thereon, which meets the requirements of Article 76(1) EPC (rule against added matter over the parent application as filed).

19.3 In the present case, it would appear that if the answer to referral question 1 were to be in the negative, there would be no need for a question on Article 76(1) EPC of the type suggested the parties. However, if the answer to question 1 were to be in the affirmative, lines of reasoning developed by the Enlarged Board in relation to the five questions referred could likewise render a separate question on Article 76(1) EPC unnecessary.

19. Pas de question soumise concernant l'article 76(1) CBE

19.1 Pour les raisons suivantes, la Chambre ne juge pas utile de soumettre une question concernant l'effet de l'article 76(1) CBE.

19.2 La Chambre estime qu'en vertu de la Convention de Paris et de la CBE, un premier dépôt effectué dans un État partie à la Convention et divulguant un objet spécifique donne naissance à un droit de priorité pour l'objet concerné, et que la date de priorité dont cet objet bénéficie ne peut être perdue s'il est intégré dans une demande divisionnaire issue d'une demande (initiale) revendiquant la priorité dudit premier dépôt.

Cependant, comme l'a confirmé par exemple l'avis G 2/98 (point 4, troisième paragraphe, des motifs), une priorité peut être refusée pour une **revendication** si son objet n'est pas divulgué dans la demande dont la priorité est revendiquée, à savoir pour des motifs quant au fond. Cela devrait valoir même pour une revendication d'une demande divisionnaire, ou du brevet délivré sur la base de cette dernière, qui satisfait aux exigences de l'article 76(1) CBE (interdiction d'ajouter des éléments par rapport à la demande initiale telle que déposée).

19.3 Dans la présente affaire, si la question 1 de la saisine appelle une réponse négative, il sera inutile de poser une question sur l'article 76(1) CBE, comme les parties l'ont suggéré. Si, en revanche, il est répondu par l'affirmative à la question 1, l'argumentation développée par la Grande Chambre de recours au sujet des cinq questions soumises pourra, là aussi, rendre superflu une question distincte concernant l'article 76(1) CBE.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Der Großen Beschwerdekammer werden die folgenden Fragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Wenn ein Anspruch einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents aufgrund eines oder mehrerer generischer Ausdrücke oder anderweitig alternative Gegenstände umfasst (generischer "ODER"-Anspruch), kann dann nach dem EPÜ für diesen Anspruch das Recht auf Teilpriorität bezüglich eines alternativen Gegenstands verweigert werden, der im Prioritätsdokument erstmals, direkt – oder zumindest implizit – und eindeutig (ausführbar) offenbart ist?

2. Lautet die Antwort ja, unter bestimmten Bedingungen, ist dann die in Nummer 6.7 von G 2/98 aufgestellte Bedingung "sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird" als Maßstab der rechtlichen Beurteilung der Frage, ob für einen generischen "ODER"-Anspruch ein Recht auf Teilpriorität anzuerkennen ist, heranzuziehen?

3. Falls Frage 2 bejaht wird, wie sind dann die Kriterien "beschränkte Zahl" und "eindeutig definierte alternative Gegenstände" auszulegen und anzuwenden?

4. Falls Frage 2 verneint wird, wie ist dann zu beurteilen, ob für einen generischen "ODER"-Anspruch ein Recht auf Teilpriorität anzuerkennen ist?

5. Kann im Fall einer zustimmenden Antwort auf Frage 1 ein in einer Stamm- oder Teilanmeldung zu einer europäischen Patentanmeldung offener Gegenstand als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ einem Gegenstand entgegengehalten werden, der im Prioritätsdokument offenbart ist und als Alternative von einem generischen "ODER"-Anspruch dieser europäischen Patentanmeldung oder des darauf erteilten Patents umfasst wird?

Order**For these reasons it is decided that:**

The following questions are referred to the Enlarged Board for decision:

1. Where a claim of a European patent application or patent encompasses alternative subject-matters by virtue of one or more generic expressions or otherwise (generic "OR"-claim), may entitlement to partial priority be refused under the EPC for that claim in respect of alternative subject-matter disclosed (in an enabling manner) for the first time, directly, or at least implicitly, and unambiguously, in the priority document?

2. If the answer is yes, subject to certain conditions, is the proviso "provided that it gives rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters" in point 6.7 of G 2/98 to be taken as the legal test for assessing entitlement to partial priority for a generic "OR"-claim?

3. If the answer to question 2 is yes, how are the criteria "limited number" and "clearly defined alternative subject-matters" to be interpreted and applied?

4. If the answer to question 2 is no, how is entitlement to partial priority to be assessed for a generic "OR"-claim?

5. If an affirmative answer is given to question 1, may subject-matter disclosed in a parent or divisional application of a European patent application be cited as state of the art under Article 54(3) EPC against subject-matter disclosed in the priority document and encompassed as an alternative in a generic "OR"-claim of the said European patent application or of the patent granted thereon?

Dispositif**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

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

1. Lorsqu'une revendication d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen englobe des objets alternatifs du fait d'une ou de plusieurs expressions génériques ou d'une autre manière (revendication générique du type "OU"), le droit à une priorité partielle peut-il être refusé au titre de la CBE pour cette revendication dans la mesure où elle concerne un objet alternatif divulgué (de manière suffisante) pour la première fois, directement, ou au moins implicitement, et sans ambiguïté dans le document de priorité ?

2. Si la réponse est oui, sous réserve de certaines conditions, la condition énoncée au point 6.7 de l'avis G 2/98, à savoir "à condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis", doit-elle être considérée comme le test juridique pour l'appréciation du droit à une priorité partielle pour une revendication générique du type "OU" ?

3. Si la réponse à la question 2 est oui, de quelle manière les critères "nombre limité" et "objets alternatifs clairement définis" doivent-ils être interprétés et appliqués ?

4. Si la réponse à la question 2 est non, de quelle manière le droit à une priorité partielle pour une revendication générique du type "OU" doit-il être apprécié ?

5. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, un objet divulgué dans une demande initiale, ou divisionnaire, d'une demande de brevet européen peut-il être cité comme état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE à l'encontre d'un objet divulgué dans le document de priorité et englobé en tant qu'alternative dans une revendication générique du type "OU" de ladite demande de brevet européen ou du brevet délivré sur la base de cette demande ?