

Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 29. November 2016

G 1/15

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. van der Eijk

Mitglieder: P. Carlson
I. Beckedorf
C. Vallet
F. Blumer
H. Meinders
W. Sieber

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Infineum USA L. P.

Einsprechender/Beschwerdegegner:
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH

Relevante Rechtsnormen:

Artikel 54, 76, 87, 88, 89, 112 (1) a), 123 (2) EPÜ

Artikel 4 A (1), 4 B, 4 C, 4 F, 4 H
Pariser Verbandsübereinkunft

Schlagwort:

Zulässigkeit der Vorlagen der Beschwerdekammern (bejaht) – Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (bejaht) – Prioritätsrecht – Voraussetzungen und Wirkungen – Teil- und Mehrfachprioritäten – Rechtsgrundlage und Beurteilung der Teilpriorität

Leitsatz:

Das Recht auf Teilpriorität für einen Anspruch, der aufgrund eines oder mehrerer generischer Ausdrücke oder anderweitig alternative Gegenstände umfasst (generischer "ODER"-Anspruch), kann nach dem EPÜ nicht verweigert werden, sofern diese alternativen Gegenstände im Prioritätsdokument erstmals, direkt – oder zumindest implizit –, eindeutig und ausführbar offenbart sind. Andere materiellrechtliche Bedingungen oder Einschränkungen finden in diesem Zusammenhang keine Anwendung.

Sachverhalt und Anträge

I. Mit der Zwischenentscheidung T 557/13 vom 17. Juli 2015 hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.06 der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ die folgenden Rechtsfragen vorgelegt:

"1. Wenn ein Anspruch einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents aufgrund eines oder mehrerer generischer

Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 29 November 2016

G 1/15

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: W. van der Eijk

Members: P. Carlson
I. Beckedorf
C. Vallet
F. Blumer
H. Meinders
W. Sieber

Patent proprietor/Appellant:
Infineum USA L.P.

Opponent/Respondent:
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH

Relevant legal provisions:

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

Paris Convention Art. 4A(1), 4B, 4C, 4F, 4H

Keyword:

Admissibility of referrals by the boards of appeal - yes – Point of law of fundamental importance - yes – Priority right – conditions and effects – Partial and multiple priorities – Legal basis and assessment of partial priority

Catchword:

Under the EPC, entitlement to partial priority may not be refused for a claim encompassing alternative subject-matter by virtue of one or more generic expressions or otherwise (generic "OR"-claim) provided that said alternative subject-matter has been disclosed for the first time, directly, or at least implicitly, unambiguously and in an enabling manner in the priority document. No other substantive conditions or limitations apply in this respect.

Summary of Facts and Submissions

I. By interlocutory decision T 557/13 dated 17 July 2015, Technical Board 3.3.06 referred the following questions of law to the Enlarged Board of Appeal (further: Enlarged Board) under Article 112(1)(a) EPC:

"1. Where a claim of a European patent application or patent encompasses alternative subject-matters by virtue of one or more generic expressions or

Décision de la Grande Chambre de recours, en date du 29 novembre 2016

G 1/15

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : W. van der Eijk

Membres : P. Carlson
I. Beckedorf
C. Vallet
F. Blumer
H. Meinders
W. Sieber

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

Opposant/Intimé :
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH

Dispositions juridiques pertinentes :

Articles 54, 76, 87, 88, 89, 112(1)a) et 123(2) CBE

Articles 4A(1), 4B, 4C, 4F et 4H de la Convention de Paris

Mots-clés :

Recevabilité des saisines par les chambres de recours - oui – Question de droit d'importance fondamentale - oui – Droit de priorité – conditions et effets – Priorité partielle et priorités multiples – Fondement juridique et appréciation de la priorité partielle

Exergue :

Le droit à une priorité partielle ne peut pas être refusé au titre de la CBE pour une revendication qui englobe des objets alternatifs du fait d'une ou de plusieurs expressions génériques ou d'une autre manière (revendication générique du type "OU") pour autant que ces objets alternatifs aient été divulgués pour la première fois, directement ou au moins implicitement, sans ambiguïté et de manière suffisante dans le document de priorité. Aucune autre condition de fond ni limitation ne s'applique à cet égard.

Exposé des faits et conclusions

I. Par décision intermédiaire T 557/13 en date du 17 juillet 2015, la chambre de recours technique 3.3.06 a soumis, conformément à l'article 112(1)a) CBE, les questions de droit suivantes à la Grande Chambre de recours (ci-après dénommée la "Grande Chambre") :

"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

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 offenbarter 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?"

II. In dem der Vorlageentscheidung zugrunde liegenden Verfahren hatte die Einspruchsabteilung das europäische Patent Nr. 0 921 183 widerrufen, das auf eine Teilanmeldung zu der europäischen Patentanmeldung Nr. 95923299.2 (nachfolgend: "Stamm-anmeldung") erteilt worden war. Letztere war am 8. Juni 1995 eingereicht und am 14. Dezember 1995 veröffentlicht worden. Das Patent und die Stammanmeldung beanspruchten die Priorität der am 9. Juni 1994 eingereichten nationalen Anmeldung GB 9411614.2 (nachfolgend: D16).

Die Ansprüche 1 und 7 des Patents lauteten wie folgt:

"1. Verwendung eines Kaltfließverbessers, bei der der Kaltfließverbesserer eine öllösliche polare Stickstoffver-

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?"

II. In the case underlying the referral, the opposition division revoked European patent No. 0 921 183, which was granted on a divisional application of European patent application No. 95923299.2 (hereinafter "parent application"). The latter was filed on 8 June 1995 and published 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.

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

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 ?"

II. Dans l'affaire à l'origine de la saisine, la division d'opposition avait révoqué le brevet européen n° 0 921 183, qui avait été délivré sur la base d'une demande divisionnaire relative à la demande de brevet européen n° 95923299.2 (ci-après dénommée la "demande initiale"). Cette dernière avait été déposée le 8 juin 1995 et publiée le 14 décembre 1995. 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.

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

"1. Utilisation d'un agent améliorant l'écoulement à froid, ledit agent améliorant l'écoulement à froid étant un

bindung 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 bzw. können, zur Verbesserung der Schmierfähigkeit einer Brennstoffzusammensetzung 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'-Dialkylamido-benzoatprodukts der Umsetzung von einem Mol Phthalsäureanhydrid und zwei Mol Di(hydriertem Talg-)amin ist."

Gegen das Patent war 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 worden.

Die Einspruchsabteilung hatte ihre Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

- 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 bezüglich der Art der im Prioritätsdokument als Kaltfließverbesserer verwendeten Verbindung handle, stelle nicht dieselbe Erfindung dar. 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, 413, Nrn. 4, 6.6 und 6.7 der Begründung der Stellungnahme) 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 Anmeldetag zuerkannt werden" könne.

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 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."

The patent was opposed on the grounds of Articles 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).

The reasoning of the decision under appeal is in essence the following:

- The claims as granted were not objectionable under Article 123(2) or 76(1) EPC.
- The subject-matter of claim 1, resulting in a generalisation of a more specific disclosure of the nature of the compound to be used as a cold flow improver in the priority document, did not represent the same invention. The priority claimed was thus not valid for the whole scope of claim 1. Moreover, referring to G 2/98 (OJ EPO 2001, 413, Reasons, points 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".

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, 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 froid, 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 phtalique et de deux moles de di(suif hydrogéné)amine."

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).

La décision frappée de recours reposait en substance sur les considérations suivantes :

- Les revendications du brevet délivré n'appellent pas d'objections au titre de l'article 123(2) ou de l'article 76(1) CBE.
- L'objet de la revendication 1, qui conduit à une généralisation de la divulgation plus spécifique de la nature du composé à utiliser en tant qu'agent améliorant l'écoulement à froid selon le document de priorité, ne constitue pas la même invention. La priorité revendiquée n'est donc pas valable, et ce pour toute la portée de la revendication 1. De plus, la division d'opposition, se référant à l'avis G 2/98 (JO OEB 2001, 413, points 4, 6.6 et 6.7 des motifs), 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".

- Obwohl das Patent die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ erfülle, genieße es nicht den Prioritätstag der Stammanmeldung, die somit Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ sei.

- 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 der Stammanmeldung und im Prioritätsdokument offenbart worden sei. Der in der Stammanmeldung 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.

III. Mit Verfügung vom 14. Oktober 2015 forderte die Große Beschwerdekammer den Präsidenten des Europäischen Patentamts auf, zu den ihr von der Technischen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen Stellung zu nehmen, und veröffentlichte einen Hinweis im Amtsblatt des Europäischen Patentamts, um so auch Dritten die Möglichkeit zu eröffnen, sich zu den Vorlagefragen zu äußern.

IV. Der Präsident des Europäischen Patentamts gab seine Stellungnahme mit Schreiben vom 25. Februar 2016 ab. Außerdem gingen zahlreiche Amicus-curiae-Schriftsätze ein.

V. Die mündliche Verhandlung fand am 7. Juni 2016 statt. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende, dass die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer bis Ende November 2016 in schriftlicher Form ergehen werde.

VI. Vorbringen der Beschwerdeführerin
- Vorlagefrage 1

Der Begriff des generischen "ODER"-Anspruchs könne mindestens auf zweierlei Weise ausgelegt werden: zum einen könne ein Anspruch gemeint sein, der über die am weitesten gefasste Offenbarung des Prioritätsdokuments hinaus erweitert sei, zum anderen ein Anspruch, der enger gefasst sei als die Prioritätsoffenbarung, aber einen generischen Ausdruck enthalte. Die Beschwerdeführerin ersuchte die Große Beschwerdekammer, in ihrer Entscheidung zu klären, welcher Auslegung sie folge.

Was den rechtlichen Rahmen der vorliegenden Thematik anbelange, so

- Although the patent met the requirements of Article 76(1) EPC, it did not enjoy the priority date of the parent application, which thus was state of the art under Article 54(3) EPC.

- 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 the parent application and in the priority document. The embodiment described in the parent application was held to be "entitled to the claimed priority date of 09.06.1994", whereas granted claim 1 was held to be "only entitled to the filing date of 08.06.1995".

III. Following a decision taken on 14 October 2015, the Enlarged Board invited the President of the European Patent Office to comment on the points of law referred to it by the technical board and placed an announcement in the Official Journal of the European Patent Office to give third parties the opportunity to express their views on the points referred.

IV. The President of the European Patent Office submitted his comments by letter dated 25 February 2016. A large number of *amicus curiae* briefs were also received.

V. Oral proceedings took place on 7 June 2016. At the end of the oral proceedings the Chairman announced that the Enlarged Board would give its decision in writing before the end of November 2016.

VI. Submissions of the appellant
- As to question 1 of the referral

The term generic "OR"-claim can be interpreted in at least two ways: firstly, as relating to a claim broadened beyond the broadest disclosure of the priority document, and, secondly, as relating to a claim which is narrower in scope than the priority disclosure but which contains a generic term. The appellant requests the Enlarged Board to clarify in its decision the interpretation which it adopts.

Concerning the legal context of the present issue, the EPC is a special

- 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, qui est donc comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE.

- 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 froid selon l'exemple 1 a été divulguée d'une manière identique dans la demande initiale et dans le document de priorité. Le mode de réalisation décrit dans la demande initiale peut "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".

III. Suite à une décision du 14 octobre 2015, la Grande Chambre a invité le Président de l'Office européen des brevets à présenter ses observations sur les questions de droit soumises par la chambre de recours technique, et a publié au Journal officiel de l'Office européen des brevets une communication afin de donner aux tiers la possibilité de prendre position sur ces questions.

IV. Le Président de l'Office européen des brevets a présenté ses observations par lettre datée du 25 février 2016. De nombreuses prises de position ont également été reçues de la part de tiers.

V. La procédure orale a eu lieu le 7 juin 2016. À l'issue de celle-ci, le président de la Grande Chambre a annoncé que la décision serait rendue par écrit avant fin novembre 2016.

VI. Moyens invoqués par le requérant
- S'agissant de la question 1 de la saisine :

Le terme "revendication générique du type "OU"" peut être interprété d'au moins deux manières, à savoir comme désignant, premièrement, une revendication dont la portée a été étendue au-delà de la divulgation la plus large du document de priorité et, deuxièmement, une revendication dont la portée est moins étendue que la divulgation du document de priorité, mais qui contient un terme générique. Le requérant demande à la Grande Chambre de préciser dans sa décision l'interprétation qu'elle adopte.

En ce qui concerne le cadre juridique pertinent, la CBE est un arrangement

sei das EPÜ ein Sonderabkommen im Sinne der Pariser Verbandsübereinkunft (J 15/80, ABl. EPA 1981, 213). Daher sollten Auslegungen des EPÜ, die mit der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) nicht vereinbar seien, nicht als Absicht des Gesetzgebers angesehen werden.

Die Vorlagefrage sei auf bestimmte Einzelaspekte des EPÜ gerichtet. Das EPÜ müsse aber als kohärentes Ganzes ausgelegt werden: Auslegungen eines Teils, die im Widerspruch zu anderen Teilen stünden oder diese beeinträchtigten, könnten nicht in der Absicht des Gesetzgebers liegen.

Nach dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge seien die vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ die wichtigste Informationsquelle zur Klärung der Bedeutung des EPÜ. Das Primärrecht stehe über dem Sekundärrecht (Rechtsprechung). Im Konfliktfall solle die gesetzgeberische Absicht Vorrang haben, wie sie sich aus den vorbereitenden Arbeiten ergebe.

Das Patentsystem müsse in Anbetracht seines politischen und wirtschaftlichen Hintergrunds einfach und erschwinglich sein und das Prioritätsrecht mit hoher Rechtssicherheit stützen. Die Rechtstexte müssten die Gegebenheiten im Bereich der Forschung widerspiegeln und dürften keine künstlichen Hindernisse für das Recht auf eine Priorität oder für die Verwaltung und Übertragung von Patentrechten schaffen.

Die Frage der toxischen Priorität und der Selbstkollision erscheine in diesem Kontext deplatziert; durch ihre Komplexität verursache sie höhere Kosten und mehr Rechtsunsicherheit und schaffe ein weiteres Hindernis für den Patentschutz. Zudem sei sie in den anderen Prioritätssystemen nicht bekannt, wo die Pariser Verbandsübereinkunft angewandt werde, ohne dass diese Problematik auftrete.

Eine enge, wörtliche Auslegung der Bedingung aus G 2/98 (a. a. O., Nr. 6.7 der Begründung der Stellungnahme) – "sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird" – komme im mehrseitigen Verfahren nach dem EPÜ praktisch einem materiellen Klarheits einwand gegen erteilte Ansprüche gleich: mangelnde Klarheit alleine würde schon dafür ausreichen, dass die Bedingung aus Nr. 6.7 nicht erfüllt wäre, womit der Anspruch nicht neu wäre und Selbstkollision vorläge.

agreement within the meaning of the Paris Convention (J 15/80, OJ EPO 1981, 213). Thus, interpretations of the EPC which are incompatible with the Paris Convention should not be considered the intention of the legislator.

The referred question focuses on certain aspects of the EPC. However, the EPC must be interpreted as a coherent whole: interpretations of one part that contradict or adversely affect other parts cannot be what the legislator intended.

Under the Vienna Convention on the Law of Treaties, the *travaux préparatoires* are the primary source of reference for resolving the meaning of the EPC. Primary law dominates secondary law (case law). In the case of conflict, the legislative intent, as evidenced by the *travaux préparatoires*, should prevail.

Both the political context and the industrial context of the patent system require it to be simple and affordable, and to support the priority right with high legal certainty. The law needs to reflect the realities of research, and not create artificial barriers to priority entitlement or the management and transfer of patent rights.

The issue of poisonous priority and self-collision looks out of place in this context; its complexity brings more cost and legal uncertainty, and creates a further barrier to patent protection. It has no counterpart in the rest of the priority world, which has applied the Paris Convention without creating this difficulty.

With respect to inter partes proceedings under the EPC, adopting a narrow, literal approach to the proviso of G 2/98 (supra, Reasons, point 6.7) "provided that it gives rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters" comes close to establishing lack of clarity as a substantive ground against granted claims: a lack of clarity per se would be sufficient to fail the literal test of point 6.7, depriving the claim of priority and precipitating self-collision.

particulier au sens de la Convention de Paris (J 15/80, JO OEB 1981, 213). Par conséquent, toute interprétation de la CBE qui serait incompatible avec la Convention de Paris ne peut pas être considérée comme reflétant l'intention du législateur.

La question soumise porte sur certains aspects de la CBE. Or, la CBE doit être interprétée comme formant un tout cohérent. Une interprétation d'une partie du texte qui est contraire ou porte atteinte à d'autres parties ne saurait refléter l'intention du législateur.

En vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les travaux préparatoires constituent la référence principale pour clarifier la signification de la CBE. Le droit primaire l'emporte sur le droit dérivé (jurisprudence). En cas de conflit, c'est l'intention du législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires qui doit primer.

Le contexte à la fois politique et industriel du système de brevet exige que ce dernier soit simple et abordable, et soutienne le droit de priorité en offrant un degré élevé de sécurité juridique. Les textes juridiques doivent refléter la réalité de la recherche et ne pas créer d'obstacles artificiels qui entravent le droit à la priorité, ou la gestion et le transfert des droits conférés par brevet.

Les notions de priorité toxique et d'autocollision semblent n'avoir aucune place dans ce contexte ; en raison de leur complexité, elles entraînent une augmentation des coûts ainsi qu'une insécurité juridique accrue et érigent un nouvel obstacle à la protection par brevet. Ce problème n'a pas d'équivalent dans les autres systèmes de brevets qui appliquent la Convention de Paris sans créer ce type de difficultés.

En ce qui concerne les procédures inter partes au titre de la CBE, le fait d'adopter une approche étroite, littérale de la condition énoncée dans l'avis G 2/98 (supra, point 6.7 des motifs : "à condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis"), revient pratiquement à faire du défaut de clarté un motif de fond opposable aux revendications d'un brevet délivré. Ainsi, selon l'approche littérale, le manque de clarté suffirait en soi pour qu'il ne soit pas satisfait à la condition précitée, privant la revendication concernée de la priorité et ouvrant la voie à une situation d'autocollision.

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin sollte die Frage 1 verneint werden, weil die Divergenz in der Rechtsprechung durch eine enge Auslegung der in Nummer 6.7 von G 2/98 aufgestellten Bedingung als definitiver Aussage zur Rechtslage im Bereich der Teilpriorität bedingt sei. Die Gesetzgebung habe aber Vorrang vor der Rechtsprechung, und weder das EPÜ noch die Pariser Verbandsübereinkunft sehe einen restriktiven Ansatz vor, wonach Teilprioritäten (oder Mehrfachprioritäten) verwehrt werden sollten, weil ein Anspruch nicht so abgefasst sei, dass er sich auf eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beziehe. Das von der FICPI vorgelegte Memorandum C (nachfolgend: "das Memorandum"; vgl. vorbereitende Arbeiten zum EPÜ 1973, M/48/I, Abschnitt C) zeige ganz deutlich, welcher Ansatz zu Teilprioritäten (oder Mehrfachprioritäten) beabsichtigt gewesen sei: generische "ODER"-Ansprüche sollten eine zulässige Möglichkeit sein, um auf Alternativen in einem Anspruch zu verweisen. Das Memorandum enthalte die konkreten Beispiele a, b und c, aus denen hervorgehe, wie Prioritäten zu beurteilen seien. Dabei werde nicht zwischen verschiedenen Arten von generischen Ausdrücken unterschieden, und es werde auch nicht als notwendig bezeichnet, Gegenstände nach verschiedenen Prioritäten zu bündeln.

Ihrer Ansicht nach korrekt sei daher der in den Entscheidungen T 1222/11 (vom 4. Dezember 2012, nicht im ABl. EPA veröffentlicht) und T 571/10 (vom 3. Juni 2014, nicht im ABl. EPA veröffentlicht) verfolgte Ansatz, der durch Unterteilung des generischen "ODER"-Anspruchs in konzeptionelle Teile innerhalb und außerhalb des Umfangs der einzelnen Prioritätsöffenbarungen das Problem von toxischer Priorität und Selbstkollision löse (s. die Ausführungen in den Kommentaren von Schulte/Moufang, Patentgesetz mit EPÜ, 9. Auflage 2014, § 41, Rdnr. 44 und Bremi in Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 7. Auflage 2016, Art. 87, Rdnrn. 34 und 35). Dieser Ansatz entspreche einer Rückkehr zu der vor G 2/98 ergangenen Rechtsprechung.

Eine klare Verneinung der Frage 1 mache eine Beantwortung der Fragen 2 bis 4 überflüssig.

- Vorlagefrage 5

Eine Verneinung der Frage 1 habe zur Folge, dass auch die Frage 5 verneint

The appellant submits that the answer to question 1 should be negative, arguing that the divergence in the case law stems from a strict interpretation of point 6.7 of G 2/98 as the definitive statement setting out the law on partial priority. However, legislation takes precedence over case law, and neither the EPC nor the Paris Convention provides for a restrictive approach whereby partial (or multiple) priority should be denied on the ground that a claim was not drafted so as to relate to a limited number of clearly defined alternatives. FICPI Memorandum C (hereinafter "the Memorandum", cf. "travaux préparatoires" to the EPC 1973 M/48/I, section C) provides a clear view of the intended approach to partial (or multiple) priority: generic "OR"-claims are a permissible way to refer to alternatives in a claim. The Memorandum provides concrete examples a), b) and c) showing how priority has to be assessed. No distinction is made between the different types of generic expressions and no need is expressed to separate out subject-matter into different priority bundles.

It is thus considered that the correct approach is that adopted in decisions T 1222/11 (of 4 December 2012, not published in the OJ EPO) and T 571/10 (of 3 June 2014, not published in the OJ EPO) and which, by dividing the generic "OR"-claim into conceptual parts inside and outside the scope of each priority disclosure, resolves the problem of poisonous priority and self-collision (as discussed in the commentaries Schulte/Moufang, Patentgesetz mit EPÜ, 9th edition 2014, §41, Rdnr 44 and Bremi in Singer/Stauder, EPÜ, 7th edition 2016, Art.87, Rdnrn 34,35). This approach amounts to re-instating the case law which prevailed before G 2/98.

An unequivocal "no" in answer to question 1 makes it unnecessary to answer questions 2 to 4.

- As to question 5 of the referral

A negative answer to question 1 has the consequence that question 5 too

Le requérant fait valoir qu'il doit être répondu par la négative à la question 1, car les divergences de jurisprudence découlent d'une interprétation stricte du point 6.7 des motifs de l'avis G 2/98 en tant que déclaration établissant les règles à suivre en matière de priorité partielle. Or, les textes juridiques l'emportent sur la jurisprudence, et ni la CBE ni la Convention de Paris ne prévoient une approche restrictive, consistant à refuser la priorité partielle (ou des priorités multiples) au motif qu'une revendication n'a pas été rédigée de manière à porter sur un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis. Le mémorandum C de la FICPI (ci-après dénommé le "mémorandum", cf. travaux préparatoires à la CBE 1973, document M/48/I, partie C) donne une idée claire de l'approche voulue en matière de priorité partielle (ou de priorités multiples) : les revendications génériques du type "OU" représentent un moyen acceptable de désigner des variantes dans une revendication. Le mémorandum donne des exemples concrets - a), b) et c) - qui montrent comment la priorité doit être appréciée. Il n'opère aucune distinction entre les différents types d'expressions génériques et ne mentionne pas la nécessité de fractionner un objet en différents groupes de priorité.

Par conséquent, l'approche correcte est celle adoptée dans les décisions T 1222/11 (du 4 décembre 2012, non publiée au JO OEB) et T 571/10 (du 3 juin 2014, non publiée au JO OEB) qui, en divisant conceptuellement la revendication générique du type "OU" en parties distinctes, couvertes ou non couvertes par la divulgation contenue dans les documents de priorité, résout le problème de priorité toxique et d'autocollision (voir à cet égard les commentaries de Schulte/Moufang, Patentgesetz mit EPÜ, 9^e édition 2014, article 41, point 44, et Bremi in Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 7^e édition 2016, article 87, points 34 et 35). Cette approche revient à rétablir la jurisprudence qui prévalait avant l'avis G 2/98.

S'il est répondu clairement par la négative à la question 1, il n'est pas nécessaire de répondre aux questions 2 à 4.

- S'agissant de la question 5 de la saisine :

Une réponse négative à la question 1 entraîne nécessairement une réponse

werden müsse. Die Wahl des Maßstabs "umfasst" für die Teilpriorität bedeute, dass dem europäischen Patentanspruch insoweit eine Teilpriorität zustehe, als er Inhalte aus dem Prioritätsdokument umfasse. Damit habe ein konzeptioneller Teil des Anspruchs immer dasselbe wirksame Datum wie der entsprechende Inhalt der Stamm- oder Teilanmeldung, und keine der Anmeldungen könne je für die andere Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ werden.

Die Beschwerdeführerin sprach sich dafür aus, dass die Große Beschwerdekammer dennoch eine diesbezügliche Auslegung der Artikel 54 (3) und 76 (1) EPÜ vornehmen solle, um insbesondere klarzustellen, dass der Prioritätsanspruch für eine Stamm- und für eine Teilanmeldung entgegen der Argumentation der Beschwerdegegnerin nicht getrennt zu beurteilen sei, weil eine Teilanmeldung das Prioritätsrecht der Stammanmeldung genieße, solange ihr Gegenstand nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

VII. Vorbringen der Beschwerdegegnerin

Die Beschwerdegegnerin beantragte, dass die Fragen 1, 2 und 5 im Wesentlichen aus den nachstehenden Gründen bejaht werden sollten.

Der in G 2/98 dargelegte Offenbarungstest für die Anerkennung einer Teilpriorität gestatte nicht, einen generischen "ODER"-Anspruch einfach in zwei oder mehr Teile aufzuspalten, denn gemäß diesem Standard müssten die Anmeldeunterlagen unmittelbar und eindeutig offenbaren, was der Gegenstand der beanspruchten Priorität(en) sei. So werde der Offenbarungstest für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPÜ verstanden. Laut G 2/98 sei derselbe Standard auch bei der Beurteilung der Priorität nach Artikel 87 (1) EPÜ anzuwenden, um festlegen zu können, wie der Begriff "derselben Erfindung" ausgelegt werden solle. Dies sei später in G 1/03 (ABI. EPA 2004, 413, Nr. 2.2.2 der Entscheidungsgründe) und G 2/10 (ABI. EPA 2012, 276, Nr. 4.6 der Entscheidungsgründe) bestätigt worden.

Die Zuerkennung von Teilprioritäten durch Subsumption wie beim konzeptionellen Ansatz würde zu Widersprüchen führen, weil für Neuheit, unzulässige Erweiterung und Priorität – insbesondere im Falle von zwei nach Artikel 54 (3) EPÜ kollidierenden europäischen

has to be answered in the negative. Adopting the "encompasses" test for partial priority means that the scope of the European claim will have partial priority to the extent that it encompasses priority content. So a conceptual part of the claim will always have the same effective date as the same content in a parent or divisional application, and one can never become prior art to the other under Article 54(3) EPC.

The appellant expressed the view that the Enlarged Board should nevertheless provide an interpretation of Articles 54(3) and 76(1) EPC in this respect, particularly in order to make it clear that, contrary to what has been argued by the respondent, the assessment of priority entitlement for a parent and for a divisional application is not to be performed independently, because the divisional enjoys any right of priority of its parent, provided only that the divisional does not extend beyond the content of the earlier application as filed.

VII. Arguments of the respondent

The respondent requested a positive answer to questions 1, 2 and 5, essentially for the following reasons.

The disclosure test as set out in G 2/98 for acknowledging partial priority does not allow a simple conceptual division of a generic "OR"-claim into two or more parts, because this standard requires the application documents to disclose directly and unambiguously what the subject-matter of the claimed priority or priorities is. This is the way the disclosure test is understood for the purposes of Article 123(2) EPC. G 2/98 stated that the same standard should apply for the assessment of priority under Article 87(1) EPC in order to define how the notion of the "same invention" should be interpreted. This was later confirmed in G 1/03 (OJ EPO 2004, 413, Reasons, point 2.2.2) and G 2/10 (OJ EPO 2012, 276, Reasons, point 4.6).

The acknowledgement of partial priorities on the basis of subsumptions as in the conceptual approach would lead to contradictions because different standards would be used for novelty, added subject-matter and priority, in particular when two European

négative à la question 5. Lorsque le critère relatif à "l'objet englobé" est appliqué en matière de priorité partielle, la revendication du brevet européen bénéficie de la priorité partielle dans la mesure où elle englobe le contenu du document de priorité. Il s'ensuit qu'une partie de la revendication qui est distincte sur le plan conceptuel aura toujours la même date effective que le même élément contenu dans une demande initiale ou divisionnaire, et que ces objets ne pourront jamais être opposables l'un à l'autre en tant qu'état de la technique au titre de l'article 54(3) CBE.

Le requérant estime que la Grande Chambre devrait néanmoins fournir une interprétation des articles 54(3) et 76(1) CBE, notamment en vue de clarifier le fait que, contrairement à ce qui a été avancé par l'intimé, le droit à la priorité ne doit pas être apprécié séparément pour une demande initiale et pour une demande divisionnaire, puisque la demande divisionnaire bénéficie du droit de priorité de la demande initiale dans la mesure où la demande divisionnaire ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée.

VII. Arguments de l'intimé

L'intimé demande qu'il soit répondu par l'affirmative aux questions 1, 2 et 5, et ce essentiellement pour les raisons exposées ci-après.

Le test de divulgation énoncé dans l'avis G 2/98 pour reconnaître une priorité partielle ne permet pas de diviser simplement sur le plan conceptuel une revendication générique du type "OU" en deux parties ou plus, car selon ce test, les pièces de la demande doivent divulguer directement et sans ambiguïté l'objet de la ou des priorités revendiquées, ce qui correspond au test de la divulgation tel qu'on l'entend aux fins de l'article 123(2) CBE. Il est indiqué dans l'avis G 2/98 qu'il faut appliquer ce même test pour apprécier la priorité au titre de l'article 87(1) CBE aux fins de définir comment la notion de "même invention" doit être interprétée. Cette approche a été confirmée par la suite dans les décisions G 1/03 (JO OEB 2004, 413, point 2.2.2 des motifs) et G 2/10 (JO OEB 2012, 276, point 4.6 des motifs).

Le fait de reconnaître des priorités partielles sur la base de regroupements, comme le prévoit l'approche conceptuelle, serait source de contradictions, car différents critères seraient appliqués pour apprécier la nouveauté, l'ajout d'éléments non

Patentanmeldungen – unterschiedliche Standards angewandt würden.

applications conflicted with one another under Article 54(3) EPC.

divulgués et la priorité, notamment lorsque deux demandes de brevet européen sont interférentes au regard de l'article 54(3) CBE.

Zudem würde eine Verneinung der Frage 1 dazu führen, dass Prioritätsrechte systematisch ohne Einzelfallprüfung anerkannt würden. Aus G 2/10 (a. a. O., Nr. 4.5.3 der Entscheidungsgründe) gehe aber klar hervor, dass potenzielle Ausführungsformen oder Zwischenverallgemeinerungen, auch wenn sie unter die allgemeine Lehre fielen, nicht allein auf der Grundlage einer schematischen Begründung als implizit offenbart gelten könnten.

Moreover, a negative answer to question 1 would lead to systematically acknowledging priority rights without any individual examination. However, G 2/10 (supra, Reasons, point 4.5.3) made it clear that potential embodiments or intermediate generalisations, although falling within the ambit of the general teaching, cannot be seen as implicitly disclosed on the sole basis of schematic reasoning.

Une réponse négative à la question 1 conduirait en outre à reconnaître systématiquement les droits de priorité sans qu'il soit procédé à un examen au cas par cas. Or, il a été précisé dans la décision G 2/10 (supra, point 4.5.3 des motifs) que les modes de réalisation potentiels ou généralisations intermédiaires, bien qu'entrant dans le champ de l'enseignement général, ne sauraient être considérés comme étant divulgués de manière implicite sur la seule base d'un raisonnement schématique.

Die Bedingung aus G 2/98 (a. a. O., Nr. 6.7 der Begründung der Stellungnahme) sei als Erfordernis zu sehen, dass der Gegenstand des Anspruchs der Nachanmeldung im Prioritätsdokument unmittelbar und eindeutig offenbart sein müsse. Diese Bedingung bedeute, dass eine Teilpriorität nur dann anerkannt werde, wenn der Fachmann unter den unter das generische Merkmal fallenden Gegenständen nur eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Ausführungsformen ausmachen könne. Im Beispiel a des Memorandums sei dies aufgrund der begrenzten Zahl von Halogenen – nämlich F, Cl, Br, I und At – der Fall, sodass der Anerkennung einer Teilpriorität für Cl nichts entgegenstehe. Dagegen sei in den Beispielen b und c des Memorandums nicht klar festgelegt, welches alle möglichen unter das generische Merkmal fallenden Alternativen seien, sodass die erforderliche unmittelbare und eindeutige Offenbarung fehle.

The proviso laid down in G 2/98 (supra, Reasons, point 6.7) must be seen as an expression of the requirement for a direct and unambiguous disclosure in the priority document of the subject-matter of the claim of the subsequent application. This proviso means that in order for a partial priority to be acknowledged only a limited number of clearly defined alternative embodiments can be distinguished by a skilled person within the ambit of the generic feature. This is the case in example a) of the Memorandum because of the limited number of existing halogens, namely F, Cl, Br, I and At, so that nothing prohibits the acknowledgement of partial priority for Cl. By contrast, examples b) and c) of the Memorandum do not clearly define what all the possible alternatives included in the generic feature are, so that the required direct and unambiguous disclosure is missing.

La condition énoncée dans l'avis G 2/98 (supra, point 6.7 des motifs) doit être considérée comme l'expression de l'exigence selon laquelle l'objet de la revendication d'une demande ultérieure doit être divulgué directement et sans ambiguïté dans le document de priorité. Par conséquent, pour que la priorité partielle soit reconnue, l'homme du métier ne doit pouvoir distinguer dans le champ de la caractéristique générique qu'un nombre limité de modes de réalisation alternatifs clairement définis. Tel est le cas dans l'exemple a) du mémorandum, en raison du nombre limité d'halogènes (F, Cl, Br, I et At), si bien que rien n'empêche de reconnaître la priorité partielle pour l'halogène Cl. En revanche, les exemples b) et c) du mémorandum ne définissent pas clairement toutes les variantes susceptibles d'être couvertes par la caractéristique générique, la condition de divulgation directe et non ambiguë n'étant dès lors pas remplie.

Das Memorandum sei keine Rechtsnorm, sondern Ausdruck der im Jahr 1973 herrschenden Auffassung, und zum heutigen Zeitpunkt lasse sich daraus nur ableiten, dass der Gesetzgeber die Möglichkeit schaffen wollte, eine Teilpriorität in Anspruch zu nehmen. Infolge der Entwicklung der Rechtsprechung habe sich das Anwendungsspektrum dieser Möglichkeit inzwischen jedoch verringert.

The Memorandum does not have the force of law. It expresses the view prevailing in 1973, and the only conclusion that may be drawn from it today is that the legislator wished to create the possibility of claiming partial priority. However, the scope of this possibility has become limited due to developments in the case law in the meantime.

Le mémorandum n'a pas force de loi. Il exprime l'avis prédominant en 1973 et la seule conclusion que l'on puisse en tirer aujourd'hui est que le législateur souhaitait prévoir la possibilité de revendiquer une priorité partielle. Cependant, cette possibilité se trouve désormais restreinte en raison de l'évolution de la jurisprudence.

Laut Artikel 4 F PVÜ sei ein Anmelder berechtigt, eine Priorität für den Patentanspruch einer späteren Anmeldung auch dann in Anspruch zu nehmen, wenn dieser im Vergleich zur Prioritätsanmeldung zusätzliche Merkmale oder Gegenstände enthalte, und die Anmeldung dürfe nicht aus diesem Grund zurückgewiesen werden. Der Artikel berechtige den Anmelder jedoch nicht, eine Priorität für den Patentanspruch einer späteren Anmeldung in Anspruch

Article 4F of the Paris Convention entitles an applicant to claim priority for a patent claim of a subsequent application even if it contains additional features or subject-matter as compared to the priority application and excludes the application to be refused on that ground. However, it does not give an applicant the possibility to claim priority for a patent claim of a subsequent application whose subject-matter was not disclosed in the priority application.

L'article 4F de la Convention de Paris permet à un demandeur de revendiquer la priorité pour une revendication de brevet d'une demande ultérieure, même si cette revendication englobe des caractéristiques ou des éléments supplémentaires par rapport à la demande dont la priorité est revendiquée, et exclut que la demande de brevet soit rejetée pour ce motif. Cependant, cette disposition ne donne pas au demandeur la possibilité de

zu nehmen, dessen Gegenstand in der Prioritätsanmeldung nicht offenbart gewesen sei. Somit stehe Artikel 88 (3) EPÜ mit Artikel 4 F PVÜ in Einklang.

Eine Verneinung der Frage 1, wie sie in zahlreichen Amicus-curiae-Schriftsätzen befürwortet werde, würde bedeuten, dass eine Teilpriorität ohne jegliche Bedingungen oder Tests anerkannt werden sollte. Im Übrigen sei nicht nachvollziehbar, warum das Prioritätsrecht aus dem Schutzbereich des Prioritätsdokuments abgeleitet werden sollte, wenn laut dem EPÜ und der Rechtsprechung die Offenbarung der Prioritätsanmeldung maßgeblich sei.

Daher vertrat die Beschwerdegegnerin die Auffassung, dass die Frage 2 ebenfalls bejaht werden sollte und dass im Hinblick auf die Frage 3 die Bedingung einer "beschränkten Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände" so ausgelegt werden sollte, dass keine Teilpriorität anerkannt werde, wenn die Unterscheidung der möglichen Alternativen innerhalb eines generischen "ODER"-Anspruchs für den Fachmann einen unzumutbaren Aufwand darstelle oder der Anspruch mehr als ein generisches Merkmal umfasse oder das generische Merkmal durch Werte- oder Anwendungsbeispiele dargestellt sei.

Bezüglich der Frage 5 argumentierte die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen, dass sich eine umfangreiche ständige Rechtsprechung entwickelt habe, wonach eine wirksam eingereichte Teilanmeldung zu einer eigenständigen, von der Stammanmeldung unabhängigen Anmeldung werde. Stamm- und Teilanmeldung stünden somit in keiner besonderen Beziehung zueinander, die eine Nichtanwendung des Artikels 54 (3) EPÜ rechtfertigen würde. Diesbezüglich werde in einigen Amicus-curiae-Schriftsätzen die Meinung geäußert, dass zwischen einer Stamm- und einer Teilanmeldung mit derselben Offenbarung und demselben Prioritätsanspruch nie eine Kollision auftreten könne. Die Beschwerdegegnerin hielt dagegen, dass eine solche Kollision nicht ausgeschlossen sei, wenn im Prioritätsintervall Änderungen vorgenommen würden, sodass einigen Teilen der Beschreibung der Prioritätstag zustehe, anderen Teilen jedoch nur der Anmeldetag. Mit anderen Worten könne eine solche Kollision nur infolge eines unwirksamen Prioritätsanspruchs auftreten. Dafür sei aber ausschließlich

Hence, Article 88(3) EPC is consistent with Article 4F of the Paris Convention.

A negative answer to question 1, as many *amicus curiae* briefs advocate, would mean that partial priority should be acknowledged without any conditions or test. Moreover, there was no explanation why the priority right should be derived from the scope of protection of the priority document, when the EPC and the case law provide that the disclosure of the priority document is the determining factor.

Consequently, the respondent took the view that the answer to question 2 should also be positive and, with regard to question 3, that the proviso of a "limited number of clearly defined alternative subject matters" has to be interpreted to mean that partial priority should not be acknowledged if it places an undue burden on the skilled person to be able to distinguish the possible alternatives within a generic "OR"-claim, or if more than one generic feature is encompassed in the claim, or if the generic feature is represented by ranges of values or domains of use.

On question 5, the respondent argued in substance that a consistent body of case law has developed which considers that, once a divisional application has been validly filed, it becomes separate from and independent of the parent application. Parent and divisional thus have no particular relationship to each other which could justify not applying Article 54(3) EPC. In this respect, some *amicus curiae* briefs expressed the view that in the case of a parent and a divisional application with the same disclosure and having the same priority right, no collision could ever occur. The respondent emphasised that such collision is not ruled out and results from amendments made during the priority interval, with the consequence that some parts of the description enjoy the priority date while other parts only enjoy the filing date. In other words, such collision can only occur as a consequence of an invalid priority claim. However, this situation is solely the responsibility of the applicant who made the amendments leading to it, even

revendiquer la priorité pour une revendication de brevet d'une demande ultérieure dont l'objet n'était pas divulgué dans la demande dont la priorité est revendiquée. L'article 88(3) CBE est dès lors conforme à l'article 4F de la Convention de Paris.

Une réponse négative à la question 1, telle que préconisée par de nombreux tiers dans leurs prises de position, signifierait que la priorité partielle devrait être reconnue sans condition ni test. Par ailleurs, il n'a pas été précisé pour quelle raison le droit de priorité devrait être déduit de l'étendue de la protection conférée par le document de priorité, alors que conformément à la CBE et à la jurisprudence, c'est la divulgation contenue dans le document de priorité qui est le facteur déterminant.

L'intimé estime donc qu'il y a lieu de répondre également par l'affirmative à la question 2 et que, concernant la question 3, la condition du "nombre limité d'objets alternatifs clairement définis" doit être interprétée comme signifiant que la priorité partielle ne doit pas être reconnue si la tâche consistant à identifier toutes les variantes susceptibles d'être englobées par une revendication générique du type "OU" représente un effort excessif pour l'homme du métier, ou si la revendication englobe plus d'une caractéristique générique, ou encore si la caractéristique générique est exprimée par des plages de valeurs ou des champs d'application.

S'agissant de la question 5, l'intimé fait valoir pour l'essentiel qu'une jurisprudence constante a émergé selon laquelle, une fois qu'une demande divisionnaire a été valablement déposée, elle forme une demande distincte et indépendante de la demande initiale. Une demande initiale et une demande divisionnaire n'ont dès lors aucune relation réciproque particulière qui pourrait justifier de ne pas appliquer l'article 54(3) CBE. À cet égard, certains tiers ont indiqué dans leurs prises de position qu'il ne pourrait jamais y avoir d'interférence entre une demande initiale et une demande divisionnaire qui contiennent la même divulgation et bénéficient du même droit de priorité. L'intimé relève qu'une telle interférence n'est pas exclue et résulte de modifications apportées pendant le délai de priorité, ayant pour effet de faire bénéficier certaines parties de la description de la date de priorité alors que d'autres ne bénéficient que de la date de dépôt. En d'autres termes, une telle interférence ne peut résulter que d'une revendication de priorité non

der Anmelder verantwortlich, der die entsprechenden Änderungen vorgenommen habe, obwohl ihm andere Optionen offen gestanden hätten.

VIII. Stellungnahme des Präsidenten des Europäischen Patentamts

Zur Entstehungsgeschichte von Artikel 88 (2) und (3) EPÜ führte der Präsident des Europäischen Patentamts aus, dass diese Vorschriften auf Artikel 4 F PVÜ basierten und die Teilpriorität sei, für die keine zusätzlichen Erfordernisse gälten. Die Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für ein und denselben Anspruch sei durch die Pariser Verbandsübereinkunft nicht abgedeckt. Im Memorandum werde aber vorgeschlagen, dass das Prioritätsrecht für generische "ODER"-Ansprüche so weit wie möglich erleichtert werden sollte. Insbesondere sei den vorbereitenden Arbeiten nicht das Erfordernis zu entnehmen, in einem Anspruch alternative Gegenstände zu nennen. Eine eingehende Analyse von Beschwerdekammerentscheidungen zur Art und Weise der Beurteilung von Prioritätsrechten – insbesondere in Fällen, in denen für einen generischen "ODER"-Anspruch eine Teilpriorität beansprucht werde – habe eine durchgängige Divergenz in der Rechtsprechung aufgezeigt, auch wenn die Große Beschwerdekammer immer wieder erklärt habe, dass der grundlegende Test für die Feststellung, ob ein Gegenstand eine Priorität genieße, der als "Goldstandard" bezeichnete Offenbarungstest sei. Dieser Test sei daher einheitlich auf die Artikel 54, 76 (1), 87 bis 89 und 123 (2) EPÜ anzuwenden.

Bezüglich der Auswirkungen der jetzigen Vorlagefrage wies der Präsident des Amts darauf hin, dass das Prioritätsrecht ein zentrales Element des europäischen Patentsystems sei und die Rechtssicherheit für alle Beteiligten und auf allen Gebieten der Technik von größter Bedeutung sei, vor allem aber in der Chemie und der Pharmazie, wo die Definition (bio-)chemischer Gegenstände besondere Schwierigkeiten aufwerfe (Markush-Ansprüche oder kontinuierliche Bereiche numerischer Werte). Hier sei der Klärungsbedarf besonders groß, ob die Beispiele aus dem Memorandum weiterhin für die Auslegung von Artikel 88 (2) Satz 2 und (3) EPÜ maßgeblich seien und wie sich die genaue Bedeutung und Anwendung des Ausdrucks "eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände" in G 2/98 gestalte. Ein weiterer Aspekt sei das Begründungserfordernis

though other options were open to him.

VIII. Comments of the President of the European Patent Office

Focusing on the historical background to Article 88(2) and (3) EPC, the President of the European Patent Office concluded that these provisions are based on Article 4F of the Paris Convention and that partial priority is a variant of multiple priorities for which no additional requirements apply. The Paris Convention does not cover the situation of multiple priorities for a single claim. However, the Memorandum suggests that entitlement to priority for generic "OR"-claims should be facilitated as much as possible. In particular, no requirement to spell out alternative subject-matters as such in a claim can be derived from the *travaux préparatoires*. A thorough analysis of board of appeal decisions concerning the way in which priority rights are to be assessed, in particular where partial priority is claimed for a generic "OR"-claim, showed a persistent divergence in the case law, although the Enlarged Board has repeatedly stated that the fundamental test for determining whether subject-matter enjoys priority is the "gold standard" disclosure test. Hence, the same test applies consistently to Articles 54, 76(1), 87 to 89 and 123(2) EPC.

With regard to the impact of the present referral, the President of the Office stressed that the priority right is a core element of the European patent system and that legal certainty is of paramount importance for all stakeholders in all fields of technology, but especially so in chemistry and pharmaceuticals, where the definition of (bio-)chemical subject-matter poses particular difficulties (Markush-type claims or continuous ranges of numerical values). The need to clarify whether the examples of the Memorandum continue to be authoritative for the interpretation of Article 88(2), second sentence, and (3) EPC and what the exact meaning and application are of the phrase "a limited number of clearly defined alternative subject-matters" in G 2/98 is especially great in these fields. A further aspect is the burden of substantiation in identifying alternative subject-matters within a generic "OR"-claim, which

valide. Cette situation est toutefois de la seule responsabilité du demandeur, qui a apporté les modifications en cause alors que d'autres solutions s'offraient à lui.

VIII. Observations du Président de l'Office européen des brevets

Au regard de la genèse de l'article 88(2) et (3) CBE, le Président de l'Office européen des brevets conclut que ces dispositions sont fondées sur l'article 4F de la Convention de Paris et que la priorité partielle représente une variante des priorités multiples n'appelant aucune condition supplémentaire. La Convention de Paris ne couvre pas le cas des priorités multiples pour une seule revendication. Le mémorandum laisse toutefois entendre que le droit à la priorité pour des revendications génériques du type "OU" doit être facilité autant que possible. En particulier, les travaux préparatoires ne font ressortir aucune obligation d'exposer clairement les objets alternatifs en tant que tels dans une revendication. Si l'on analyse de manière approfondie les décisions des chambres de recours concernant la manière dont les droits de priorité doivent être appréciés, notamment lorsqu'une priorité partielle est revendiquée pour une revendication générique du type "OU", il apparaît que des divergences persistent dans la jurisprudence, bien que la Grande Chambre ait affirmé à plusieurs reprises que le critère fondamental pour déterminer si un objet bénéficie de la priorité est le test de divulgation, qui constitue la référence. Ce même test s'applique donc de manière uniforme aux fins des articles 54, 76(1), 87 à 89 et 123(2) CBE.

S'agissant de l'incidence de la présente saisine, le Président de l'Office souligne que le droit de priorité est une composante essentielle du système du brevet européen et que la sécurité juridique revêt une importance primordiale pour toutes les parties prenantes, quel que soit le domaine technique concerné, mais a fortiori dans le domaine de la chimie et des produits pharmaceutiques, dans lequel la définition de l'objet (bio)chimique présente des difficultés particulières (revendications de type Markush ou plages continues de valeurs numériques). Dans ces domaines, il est particulièrement important d'établir si les exemples du mémorandum demeurent la référence pour interpréter l'article 88(2), deuxième phrase CBE et l'article 88(3) CBE, et comment il faut comprendre et appliquer exactement l'expression "un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis" employée

bei der Identifizierung alternativer Gegenstände innerhalb eines generischen "ODER"-Anspruchs, das dem Anmelder zu obliegen scheine, der in den Genuss des Prioritätsrechts kommen wolle. Eine Sichtung von Gerichtsurteilen aus EPÜ-Vertragsstaaten habe ergeben, dass die Rechtsprechung bezüglich der Erfordernisse für die Feststellung "desselben Gegenstands" nach den Vorschriften der Artikel 87 bis 89 EPÜ noch in Entwicklung begriffen sei, wobei einige Gerichte einen großzügigen Ansatz verfolgten und andere scheinbar eher skeptisch gegenüber dem Recht auf eine Teilpriorität für Alternativen seien, die in einem generischen "ODER"-Anspruch nicht als solche genannt seien. Zudem verwendeten einige Gerichte denselben Offenbarungsmaßstab für die Beurteilung von Neuheit, unzulässiger Erweiterung und Priorität, während andere den für Neuheit und unzulässige Erweiterung geltenden Test nur in beschränktem Umfang auch auf die Priorität anzuwenden schienen. In der Literatur sei dasselbe Phänomen zu beobachten.

Der Präsident des Amts folgerte, dass die Anerkennung einer Teilpriorität für einen generischen "ODER"-Anspruch, der "in Form eines generischen Begriffs bzw. einer Formel oder anderweitig" alternative Gegenstände umfasse, nicht mit dem Erfordernis vereinbar zu sein scheine, wonach die alternativen Gegenstände genannt werden müssten, sodass die von einigen Beschwerdekammern verfolgte strenge Vorgehensweise im Widerspruch zur Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer zu stehen scheine. Gleichzeitig könnte der weiter gefasste Ansatz zu abstrakt sein angesichts der Bedingung "sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird", weswegen der Aufwand für die Öffentlichkeit, eine Vielzahl von Alternativen zu ermitteln, berücksichtigt werden sollte.

Die Frage 5 sollte aus der Sicht des Präsidenten des Amts verneint werden. Eine Bejahung dieser Frage würde dem Sinn und Zweck von Teilanmeldungen im Patentsystem zuwiderlaufen.

IX. In den Amicus-curiae-Schriftsätzen vorgebrachte Argumente für eine Bejahung der Frage 1

seems to lie with the applicant, who is claiming the benefit of the right of priority. Having considered decisions issued by courts of EPC contracting states, the President of the Office observed that the case law is still evolving with regard to the requirements for ascertaining "the same subject-matter" under the provisions of Articles 87 to 89 EPC, with some courts adopting a broad approach and others appearing to be sceptical of a generic "OR"-claim's entitlement to partial priority for alternatives not spelt out as such in the claim. Moreover, some courts favour the application of the same disclosure standard for the assessment of novelty, added subject-matter and priority, whereas others seem to apply the test for novelty and added subject-matter only to a limited extent to priority. The same divergence appears in the literature.

The President of the Office concludes that acknowledging a generic "OR"-claim to be capable of enjoying partial priority for subject-matter that it encompasses "either in the form of a generic term or formula, or otherwise" does not appear to be compatible with the requirement to spell out alternative subject-matters, and that therefore the strict approach adopted by some boards of appeal seems to be at odds with the Enlarged Board's jurisprudence. At the same time, the broader approach may be too abstract in the light of the requirement of "the claiming of a limited number of clearly defined alternatives" and thus the burden on the public to identify a large number of alternatives should be taken into account.

With respect to question 5, the President's view was that it should be answered in the negative. To do otherwise would go against the purpose and function of divisional applications in the patent system.

IX. Arguments in the *amicus curiae* briefs in favour of a positive answer to question 1

dans l'avis G 2/98. Une autre considération est liée à la charge de la preuve concernant l'identification des objets alternatifs couverts par une revendication générique du type "OU", qui semble incomber au demandeur puisqu'il revendique le bénéfice du droit de priorité. Se fondant sur une analyse des décisions rendues par des tribunaux des États parties à la CBE, le Président de l'Office fait observer que, s'agissant des conditions selon lesquelles il convient de déterminer le "même objet" au sens des dispositions des articles 87 à 89 CBE, la jurisprudence évolue encore. Ainsi, certains tribunaux adoptent une approche large tandis que d'autres semblent réservés quant au fait qu'une revendication générique du type "OU" puisse bénéficier d'une priorité partielle pour des objets alternatifs qu'elle n'expose pas clairement en tant que tels. Certains tribunaux préfèrent par ailleurs appliquer le test de divulgation pour apprécier à la fois la nouveauté, l'ajout d'éléments non divulgués et la priorité, tandis que d'autres semblent l'appliquer en ce qui concerne la nouveauté et l'ajout d'éléments, mais seulement dans une moindre mesure en ce qui concerne la priorité. Cette même divergence ressort de la littérature correspondante.

Le Président de l'Office conclut que le fait de reconnaître qu'une revendication générique du type "OU" puisse bénéficier d'une priorité partielle pour l'objet qu'elle englobe "soit sous forme de terme ou de formule générique, soit d'une quelconque autre façon" ne semble pas compatible avec l'obligation d'exposer clairement les objets alternatifs, si bien que l'approche stricte adoptée par certaines chambres de recours semble aller à l'encontre de la jurisprudence de la Grande Chambre. Cela étant, l'approche plus large pourrait être trop abstraite à la lumière de l'obligation de revendiquer "un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis" et l'effort à fournir par le public pour identifier un grand nombre de variantes devrait donc être pris en considération.

Le Président de l'Office estime qu'il y a lieu de répondre par la négative à la question 5. Une réponse affirmative serait contraire au but et à la fonction des demandes divisionnaires dans le système du brevet.

IX. Arguments présentés par les tiers à l'appui d'une réponse affirmative à la question 1

In den Amicus-curiae-Schriftsätzen wurden folgende Hauptargumente für eine Bejahung der Frage 1 vorgebracht:

- Die Teilpriorität sei ein Konzept, das weder in der Pariser Verbandsübereinkunft noch im EPÜ ausdrücklich genannt sei. Daher müsse der Begriff "derselben Erfindung" unter Berücksichtigung der in Artikel 4 F PVÜ verankerten Bedingung der Erfindungseinheit sowie des in G 2/98 (a. a. O., Nr. 6.7 der Begründung der Stellungnahme) verfolgten strengen Ansatzes eng ausgelegt werden.

- Würde eine "wörtliche" Auslegung der Bedingung "sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird", wonach diese beanspruchten Gegenstände ausdrücklich zu nennen sind, zugunsten des in T 1222/11 gewählten "konzeptionellen" Ansatzes aufgegeben, würde dies zu einer Rechtsunsicherheit für die Nutzer des europäischen Patentsystems führen. In der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer werde betont, dass die Grundidee des Artikels 123 (2) EPÜ darin bestehe, dass es einem Anmelder nicht gestattet sein dürfe, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern (G 1/03; G 3/89, ABI. EPA 1993, 117). Ebenso sei in G 2/98 erläutert worden, dass eine enge Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" notwendig sei, um eine sinnvolle Ausübung von Prioritätsrechten sicherzustellen, die unter anderem in vollem Einklang stehe mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Anmeldern und Dritten und der Rechtssicherheit sowie mit den Grundsätzen für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit (Nr. 9 der Begründung der Stellungnahme). Diese Grundsätze von Gleichbehandlung und Rechtssicherheit fänden somit auch auf die Artikel 87 und 88 EPÜ Anwendung, sodass bei der Beurteilung einer Teilpriorität untersucht werden müsse, ob dem Anmelder oder Patentinhaber zu einem ungerechtfertigten Vorteil verholfen werde, der die Rechtssicherheit für Dritte verringern könnte. Diesem Aspekt sei in T 1222/11 nicht ausreichend Beachtung geschenkt worden. Wenn die Ansprüche der späteren Anmeldung auf gegenüber dem Prioritätsdokument erweiterte Bereiche der Komponenten A, B und C gerichtet seien, aber keine Beschreibung der in der früheren Anmeldung offenbarten Zusammensetzung enthielten, könne die Öffentlichkeit nicht wissen, dass diese

The main arguments put forward in the *amicus curiae* briefs in favour of a positive answer to question 1 are the following:

- Partial priority is a concept not mentioned expressly in either the Paris Convention or the EPC. Therefore the notion of "the same invention" has to be interpreted narrowly, taking into account the proviso of unity of invention laid down in Article 4F of the Paris Convention and the strict approach adopted in G 2/98 (*supra*, Reasons, point 6.7).

- With regard to the "conceptual" approach taken in decision T 1222/11, giving up a "literal" reading of the proviso of "claiming a limited number of clearly defined alternative subject-matters", which is understood to mean claiming such subject-matters in express terms, would lead to legal uncertainty for the users of the European patent system. In the case law of the Enlarged Board it has been emphasised that the basic idea of Article 123(2) EPC is that an applicant cannot be allowed to improve its position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed (G 1/03; G 3/89, OJ EPO 1993, 117). In the same way, G 2/98 explained that a narrow or strict interpretation of the concept of the "same invention" is necessary to ensure a proper use of priority rights in full conformity *inter alia* with the principles of equal treatment of the applicant and third parties, legal certainty and consistency in the assessment of novelty and inventive step (Reasons, point 9). These principles of equal treatment and legal certainty thus also apply to Articles 87 and 88 EPC, so that in assessing partial priority it has to be investigated whether no unwarranted advantage is given to the applicant or patentee that could diminish certainty for third parties. This aspect was not given sufficient attention in decision T 1222/11. If the claims of the subsequent application are directed to broadened ranges of components A, B and C as compared to the priority document, without containing a description of the composition disclosed in the previous application, the public cannot be aware that this specific composition is a crucial embodiment according to the invention described in the subsequent application claiming priority. In the same way, the applicant could also claim priority for a different selection of components A and B, where the priority document disclosed A, B and D, the last component D being omitted. The conceptual approach could lead to allowing an arbitrary

Les tiers présentent principalement les arguments suivants à l'appui d'une réponse affirmative à la question 1 :

- La priorité partielle en tant que concept n'est mentionnée expressément ni dans la Convention de Paris ni dans la CBE. Par conséquent, la notion de "même invention" doit être interprétée de manière étroite, eu égard à la condition d'unité de l'invention énoncée à l'article 4F de la Convention de Paris et à l'approche stricte adoptée dans l'avis G 2/98 (*supra*, point 6.7 des motifs).

- S'agissant de l'approche "conceptuelle" suivie dans la décision T 1222/11, l'abandon d'une interprétation "littérale" du critère lié au "nombre limité d'objets alternatifs clairement définis" - les objets en question devant, selon cette interprétation, être revendiqués en des termes explicites - serait source d'insécurité juridique pour les utilisateurs du système du brevet européen. La jurisprudence de la Grande Chambre souligne que le fondement de l'article 123(2) CBE est qu'un demandeur ne puisse pas être autorisé à conforter sa position en ajoutant des éléments non divulgués dans la demande telle que déposée (G 1/03 ; G 3/89, JO OEB 1993, 117). De la même manière, l'avis G 2/98 explique qu'il est nécessaire d'adopter une interprétation étroite ou stricte de la notion de "même invention" pour que les droits de priorité soient exercés correctement, en pleine conformité en particulier avec le principe de l'égalité de traitement entre le demandeur et les tiers et avec le principe de la sécurité juridique et également en accord avec l'exigence de cohérence dans l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive (point 9 des motifs). Il s'ensuit que ces principes de l'égalité de traitement et de la sécurité juridique s'appliquent également aux fins des articles 87 et 88 CBE, si bien que pour apprécier la priorité partielle, il faut établir si le demandeur ou le titulaire du brevet bénéficie ou non d'un avantage injustifié qui pourrait compromettre la sécurité juridique des tiers. Cet aspect n'a pas été suffisamment pris en considération dans la décision T 1222/11. Si les revendications de la demande ultérieure portent sur des plages de valeurs des composants A, B, et C étendues par rapport au document de priorité, sans contenir une description de la composition divulguée dans la demande antérieure, le public ne peut pas savoir que cette composition spécifique est un mode de réalisation essentiel selon l'invention

konkrete Zusammensetzung eine entscheidende Ausführungsform der in der späteren, die Priorität beanspruchenden Anmeldung beschriebenen Erfindung sei. Ebenso könnte der Anmelder auch Priorität für eine andere Auswahl der Komponenten A und B beanspruchen, wenn im Prioritätsdokument A, B und D offenbart worden seien, und auf die letzte Komponente D verzichten. Der konzeptionelle Ansatz könnte dazu führen, dass eine willkürliche Unterteilung des beanspruchten Gegenstands gestattet werde, die keine Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung haben müsse. Die Erkenntnis aus der Rechtsprechung, dass eine Prioritätsanmeldung kein "Reservoir" für Änderungen der Ansprüche sei, würde ebenso missachtet wie die Grundsätze im Hinblick auf Auswahlerfindungen.

- Wenn die Anerkennung von Teil- oder Mehrfachprioritäten als Schutz vor einer "Selbstkollision" zwischen einem eine Art beanspruchenden Prioritätsdokument und einer eine Gattung beanspruchenden späteren Anmeldung gesehen werde, sollte die Priorität nur in Verbindung mit Maßnahmen anerkannt werden, die eine Doppelpatentierung verhinderten und im generischen Anspruch der Nachanmeldung eine genaue Abgrenzung der in den jeweiligen Prioritätsdokumenten offenbarten Gegenstände ermöglichen, damit die einzelnen Ausführungsformen unterschieden werden könnten, für die unterschiedliche Prioritätsdaten in Anspruch genommen würden.

Zur Vermeidung von Doppelpatentierungen (oder Mehrfachpatentierungen) wurde vorgeschlagen, dass in die Ansprüche der späteren Anmeldung ein Disclaimer aufgenommen werden sollte, der die im Prioritätsdokument offenbarte Art ausschliesse, und zwar auf der Grundlage von G 1/03 oder G 2/10, je nachdem, ob der konkrete Gegenstand der früheren Anmeldung in der späteren Anmeldung offenbart werde oder nicht.

Für Fälle, in denen eine Teilpriorität anerkannt werden solle, wurde Folgendes vorgeschlagen:

- Das Problem der Selbstkollision würde dadurch gelöst, dass der konkretere Gegenstand aus dem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ ausgeschlossen würde.

- Der Gegenstand des Prioritätsdokuments sollte in der späteren Anmeldung offenbart sein.

division of the claimed subject-matter that did not need to have a basis in the application as originally filed. The finding of the case law that a priority application is not a reservoir for amending the claims would be disregarded, as would the principles laid down with respect to selection inventions.

- If acknowledgement of partial or multiple priorities is seen as a remedy against "self-collision" between a priority document claiming a species and a subsequent application claiming a genus, in such circumstances the priority should be recognised only in combination with measures designed to avoid double patenting and allow for proper delimitation, within the generic claim of the subsequent application, of the subject-matters disclosed in the respective priority documents in order to be able to distinguish between different embodiments claiming different priority dates.

It was suggested that, in order to avoid double (or multiple) patenting, a disclaimer should be introduced into the claims of the subsequent application excluding the species disclosed in the priority document, on the basis of either G 1/03 or G 2/10, depending on whether or not the subsequent application disclosed the specific subject-matter filed earlier.

In cases in which partial priority was to be acknowledged it was suggested that

- the self-collision problem would be solved by excluding the more specific subject-matter from the state of the art pursuant to Article 54(3) EPC

- the subject-matter of the priority document should be disclosed in the subsequent application.

décrite dans la demande ultérieure qui revendique la priorité. De la même manière, le demandeur pourrait aussi revendiquer la priorité pour une sélection différente des composants A et B, et omettre le composant D, pourtant divulgué avec les composants A et B dans le document de priorité. L'approche conceptuelle pourrait conduire à admettre une division arbitraire de l'objet revendiqué sans que celle-ci ait à être fondée sur la demande telle que déposée. Cela reviendrait à méconnaître à la fois le principe jurisprudentiel selon lequel une demande établissant la priorité ne constitue pas un réservoir pour des modifications des revendications, et les principes établis en matière d'inventions de sélection.

- Si la reconnaissance d'une priorité partielle ou de priorités multiples est considérée comme une solution à l'"autocollision" entre un document de priorité qui revendique une espèce et une demande ultérieure qui revendique un genre, la priorité ne devrait être reconnue que dans la mesure où des dispositions sont également prises pour éviter une double protection par brevet et assurer une délimitation adéquate, dans la revendication générique de la demande ultérieure, des objets divulgués dans les documents de priorité respectifs, afin que les différents modes de réalisation qui revendiquent différentes dates de priorité puissent être identifiés.

Pour éviter une double (ou multiple) protection par brevet, il a été proposé d'introduire dans les revendications de la demande ultérieure un disclaimer excluant l'espèce divulguée dans le document de priorité, sur la base de la décision G 1/03 ou de la décision G 2/10, selon que la demande ultérieure divulgue ou non l'objet spécifique figurant dans la demande antérieure.

Dans les cas où une priorité partielle devait être reconnue, il a été suggéré ce qui suit :

- le problème d'autocollision serait résolu en excluant l'objet plus spécifique de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE ;

- l'objet du document de priorité devrait être divulgué dans la demande ultérieure.

X. In den Amicus-curiae-Schriftsätzen vorgebrachte Argumente für eine Verneinung der Frage 1

In den meisten Amicus-curiae-Schriftsätzen wurde für eine Verneinung der Frage 1 plädiert. In Anbetracht des Ausgangs der Entscheidung über die Vorlage erscheint es allerdings nicht notwendig, die angeführten Argumente im Einzelnen darzulegen.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Vorlage

In einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, nämlich der Frage der Teilpriorität, entwickelt sich die Rechtsprechung der Beschwerdekammern eindeutig in zwei verschiedene Richtungen.

Somit sind die Erfordernisse des Artikels 112 (1) a) EPÜ erfüllt, wonach zur Sicherung einer einheitlichen Anwendung des EPÜ eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erforderlich ist. Darin sind sich die Beteiligten einig.

2. Kontext der Vorlage

2.1 Eine neue, die Teilpriorität verneinende Richtung wurde mit der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 2/98 (a. a. O., Nr. 6.7 der Begründung der Stellungnahme) eingeschlagen, wo es wie folgt heißt:

"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 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**" (Hervorhebung durch die Kammer).

X. Arguments in the *amicus curiae* briefs in favour of a negative answer to question 1

Most *amicus curiae* letters argued in favour of a negative answer to question 1. Given the outcome of the referral, it does not appear necessary to set out the arguments developed in these briefs.

Reasons for the Decision

1. Admissibility of the referral

The jurisprudence of the boards of appeal clearly takes two different lines on a point of law of fundamental importance, namely the issue of partial priority.

The requirements laid down in Article 112(1)(a) EPC are thus complied with, in that a decision of the Enlarged Board is necessary to ensure a uniform application of the EPC. This is common ground between the parties.

2. Context of the referral

2.1 A new line denying partial priority has emerged on the basis of the Enlarged Board's statement in G 2/98, supra, Reasons, point 6.7, which 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, 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**" (our emphasis).

X. Arguments présentés par des tiers à l'appui d'une réponse négative à la question 1

La plupart des tiers ont appuyé dans leurs prises de position une réponse négative à la question 1. Compte tenu de l'issue de la saisine, il ne semble pas nécessaire d'exposer les arguments avancés.

Motifs de la décision

1. Recevabilité de la saisine

La jurisprudence des chambres de recours suit manifestement deux approches différentes sur une question de droit d'importance fondamentale, à savoir la priorité partielle.

Il est dès lors satisfait aux exigences prévues par l'article 112(1)a) CBE, une décision de la Grande Chambre étant nécessaire afin d'assurer une application uniforme de la CBE, ce qu'aucune des parties ne conteste.

2. Contexte de la saisine

2.1 Une nouvelle approche consistant à refuser la priorité partielle a émergé sur la base de la position prise par la Grande Chambre au point 6.7 des motifs de son avis G 2/98 (cf. supra) dans les termes suivants :

" En ce qui concerne les revendications de type "OU" [...] il est dit dans le mémorandum 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 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) CBE, deuxième phrase est parfaitement acceptable au regard des articles 87(1) et 88(3) CBE, **à condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre**

2.2 In verschiedenen Entscheidungen der Beschwerdekammern wurde der oben durch Fettdruck hervorgehobene letzte Teil des dritten Satzes als Grundlage für die Verweigerung einer Teilpriorität für einen generischen "ODER"-Anspruch herangezogen. Der Zweckmäßigkeit halber werden im Folgenden die Zusammenfassungen dieser Entscheidungen wiedergegeben, die aus den Entscheidungsgründen der Vorlageentscheidung T 557/13 stammen.

Erweiterung generischer chemischer Formeln

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 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).

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 umfassten und Varianten einschlossen, die in keinem der beiden Prioritätsdokumente offenbart waren. Folglich wurde die Priorität nicht dem gesamten Anspruch zuerkannt. Ebenso wenig

2.2 In a number of decisions of the boards of appeal, the last part of the third sentence, quoted above in bold, has been taken as a ground for refusing partial priority for a generic "OR"-claim. It is convenient to reproduce here the summaries of these decisions which were set out in the Reasons for decision T 557/13 of the referring board.

Broadening of generic chemical formulae

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 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 disclosed for the first time. 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, points 5 to 7).

In case T 2311/09 (Reasons, points 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

limité d'objets alternatifs clairement définis" (c'est la Grande Chambre qui souligne).

2.2 Dans un certain nombre de décisions des chambres de recours, la dernière partie de la troisième phrase, qui apparaît en gras ci-dessus, a été interprétée comme un motif de refus de la priorité partielle pour une revendication générique du type "OU". Pour des raisons d'ordre pratique, les résumés des décisions concernées sont reproduits ici tels qu'ils figurent dans les motifs de la décision T 557/13 rendue par la chambre à l'origine de la saisine.

Élargissement de formules chimiques génériques

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 clairement 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 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).

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

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

In der Sache T 184/06 (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 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).

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. 6.7 der Begründung der Stellungnahme), dass, obwohl die Beispiele des

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. G 2/98, Reasons, point 6.7)".

Broadening of chemical compositions

In case T 184/06, (Reasons, point 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, point 9). Moreover, claim 1 related to a composition of matter characterised by a combination of features which could not be regarded in isolation 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 scope for which different priorities could be claimed" (Article 88(2) and (3) EPC).

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, point 4.1.11). Moreover, with reference to G 2/98 (Reasons, point 6.7), 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,

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

Dans l'affaire T 184/06 (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 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" (article 88(2) et (3) CBE).

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 6.7 des motifs), la chambre a considéré que même si les exemples contenus dans le document de priorité étaient

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

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 vorliegende Kammer). 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). Die beanspruchten Mengen stellten einen kontinuierlichen Bereich numerischer Werte dar, die keinen voneinander trennbaren alternativen 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.

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 vorliegende Kammer). Obwohl im ersten 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

point 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

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 referring 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 (3) EPC). Consequently, no separable alternative embodiments, i.e. elements in the sense of Article 88(3) EPC, which could enjoy the priority date could be identified within that continuum, and for these reasons priority was denied for claim 1 as a whole.

In case T 476/09, claim 1 was directed to a toner composition characterised inter alia by an average "circularity" (a physical characteristic) of the toner particles that was defined in terms of a continuous range "of 0.930 to 0.990" (emphasis by the referring board). Although the first 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, point 6.7, and T 1877/08). Thus, no separable alternative embodiments could be identified within

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

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 à l'origine de la saisine 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 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.

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 à l'origine de la saisine qui souligne). Bien que le premier 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

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

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 inspiziert, 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 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.

2.3 Wie den obigen Zusammenfassungen zu entnehmen ist, hat die Erweiterung einer chemischen Formel, eines Wertebereichs oder einer chemischen Zusammensetzung bzw. die Vornahme sonstiger Verallgemeinerungen gegenüber der im Prioritätsdokument ausführbar offenbarten Erfindung dazu geführt, dass keine Teilpriorität zuerkannt wurde, weil im Anspruch der späteren Anmeldung keine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände genannt war, auch wenn das Erfordernis der Identität der Erfindung zumindest in Bezug auf einige der im Prioritätsdokument offenbarten und von

this continuum which could enjoy the priority date.

Other generalisations

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, point 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 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.

2.3 As can be seen from the above summaries, the broadening of a chemical formula, of a range of values, of chemical compositions, or the presence of other generalisations compared to the invention disclosed in an enabling manner in the priority document has led to partial priority being denied because the claim of the subsequent application did not spell out a limited number of clearly defined alternatives, even though the requirement of identity of invention was met for at least some alternative embodiments disclosed in the priority document and encompassed by the

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

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 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.

2.3 Comme il ressort des résumés ci-dessus, l'élargissement d'une formule chimique, d'une plage de valeurs, de compositions chimiques, ou la présence d'autres généralisations par rapport à l'invention divulguée de manière suffisante dans le document de priorité ont conduit au refus de la priorité partielle, au motif que la revendication de la demande ultérieure n'exposait pas un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis, même s'il était satisfait à l'exigence de même invention au moins pour certains modes de réalisation alternatifs divulgués dans le document de priorité et englobés par la

dem generischen "ODER"-Anspruch umfassten Alternativen erfüllt war.

2.4 In der Vorlageentscheidung T 557/13 wurden aber auch verschiedene seit G 2/98 ergangene Entscheidungen zusammengefasst, mit denen unter vergleichbaren Umständen eine Teilpriorität zuerkannt wurde.

In der Sache T 135/01 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 Anmeldetag 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 breiteren Bereich in Anspruch 1 umfasst war, auch wenn er nicht eigens genannt war.

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 g/cm³" gekennzeichnet waren, wobei dieser Bereich im Prioritätsdokument nicht offenbart war. Ein Neuheitseinwand war erhoben und mit einer angeblichen offenkundigen Vorbenutzung innerhalb des Prioritätszeitraums begründet worden. Mit Verweis auf Artikel 88 (3) EPÜ und G 2/98 (a. a. O., 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

generic "OR"-claim.

2.4 A number of decisions issued since G 2/98 which, on the other hand, acknowledged partial priority in comparable circumstances were also summarised in the referring decision T 557/13.

In case T 135/01, 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, point 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.

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/cm³", said range not being disclosed in the priority document. A novelty objection had been raised based on an alleged public prior use within the priority interval. Referring to Article 88(3) EPC and G 2/98 (supra, Reasons, point 6.7), the board held that different elements of a patent 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, point 3.5). The board further held (Reasons, point 3.5.1) that the generic expression "specific mass below 0.1 g/cm³"

revendication générique du type "OU".

2.4 La décision de saisine T 557/13 comporte également un résumé d'un certain nombre de décisions rendues depuis l'avis G 2/98, dans lesquelles la priorité partielle a, au contraire, été reconnue dans des circonstances comparables.

Dans l'affaire T 135/01, 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.

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 g/cm³", 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 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

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 neuheitsschädlich sein.

Somit wurde in dieser Entscheidung 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 (a. a. O., Nr. 6.7 der Begründung der Stellungnahme).

In der Sache T 1222/11 (Nr. 11 der Entscheidungsgründe) befürwortete die Kammer in einem obiter dictum die folgende Auslegung der in G 2/98 (Nr. 6.7 der Begründung der Stellungnahme) aufgestellten Bedingung:

- Die in G 2/98 formulierte Bedingung könne nicht – wie in den angeführten Entscheidungen angenommen – so zu verstehen sein, dass der Gegenstand

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 this decision, 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 (supra, Reasons, point 6.7).

In case T 1222/11 (Reasons, point 11), the board advocated, in an obiter dictum, the following interpretation of the proviso in G 2/98, Reasons, point 6.7:

- This condition set out in G 2/98 could not be meant, as held in the cited decisions, to require that the subject-matter had to be defined in an "OR"-

celle-ci englobait des variantes (alternatives) et pouvait donc être divisée en plusieurs objets (point 3.5 des motifs). La chambre a également 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".

Dans cette décision, une priorité partielle a donc été accordée 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).

Dans l'affaire T 1222/11 (point 11 des motifs), la chambre a exposé dans un obiter dictum l'interprétation suivante de la condition formulée dans l'avis G 2/98 (point 6.7 des motifs) :

- la condition énoncée dans l'avis G 2/98 ne saurait signifier, comme cela a été considéré dans les décisions précitées, que l'objet d'une

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).

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 unter Verwendung 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 Mehrfachprioritäten 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

claim in a certain manner, 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).

This conclusion was reached in view of 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 was indicating 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 point 6.7 of the Reasons for G 2/98 complied with the Memorandum, which according to the Enlarged Board reflected the intent of the legislator concerning multiple priorities. Going through the examples 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, point 11.5.7). Furthermore, there was

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 divulgation, qui s'appuie sur le principe d'une divulgation sans équivoque et directe (cf. G 3/89).

La chambre est parvenue à cette conclusion sur la base des considérations 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 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 du point 6.7 de l'avis G 2/98 était conforme au mémorandum, qui reflétait, selon la Grande Chambre, l'intention du législateur en matière de priorités multiples. Passant en revue les 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

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.

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 offenbarter 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 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.

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, point 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.

Case T 571/10 expressly applied the approach developed in T 1222/11. Two alternative groups of subject-matters were identified (Reasons, point 4.5.14) as being encompassed by the claim, although not spelt out as such therein: alternative (a), concerning the use of a specific composition (calcium salt of the active ingredient 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 Article 54(3) EPC, but not novelty-destroying, since alternatives (a) and (b) did not overlap.

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.

Dans l'affaire 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 clairement en tant que tels, à savoir la variante (a), qui concernait l'utilisation d'une composition spécifique (sel de calcium du principe actif et sel de phosphate tribasique avec cation 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 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 compris 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.

3. Umfang der Vorlage

Aus der Vorlageentscheidung geht eindeutig hervor, dass die in der Rechtsprechung entstandene Divergenz durch die Bedingung in Nummer 6.7 der Begründung der Stellungnahme G 2/98 verursacht wurde. Insbesondere wurde die Formulierung "sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird" in verschiedenen späteren Entscheidungen als weiteres Erfordernis verstanden, das erfüllt sein muss, damit einem Anspruch Teilpriorität zuerkannt wird. Die Große Beschwerdekammer wird die einschlägigen Vorschriften des EPÜ und die entsprechenden Vorschriften der Pariser Verbandsübereinkunft analysieren, um beurteilen zu können, ob die Aufnahme zusätzlicher Bedingungen und/oder Beschränkungen mit den wesentlichen Grundsätzen des Prioritätsrechts in Einklang steht. Dazu wird sie zunächst auf die Charakteristika, Voraussetzungen und Wirkungen des Prioritätsrechts im Allgemeinen (siehe Nr. 4) und dann auf konkrete Fragen der Teil- und Mehrfachprioritäten (siehe Nr. 5) eingehen. Schließlich wird sie sich damit befassen, ob zusätzliche materiellrechtliche Bedingungen Anwendung finden und wie das Prioritätsrecht zu beurteilen ist (siehe Nr. 6).

4. Rechtlicher Rahmen des Prioritätsrechts

4.1 Priorität als Rechtsanspruch

Artikel 87 (1) EPÜ lautet wie folgt:

"Jedermann, der in einem oder mit Wirkung für

- a) einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder
- b) ein Mitglied der Welthandelsorganisation

eine Anmeldung für ein Patent [...] vorschriftsmäßig eingereicht hat, [...] genießt für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent während einer Frist von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag der ersten Anmeldung ein **Prioritätsrecht**."

Dieser Wortlaut entspricht Artikel 4 PVÜ, dessen Absatz A (1) wie folgt lautet:

"Wer in einem der Verbandsländer die Anmeldung für ein Erfindungspatent [...] vorschriftsmäßig hinterlegt hat, [...] genießt für die Hinterlegung in den anderen Ländern während der unten

3. Scope of the referral

It is clear from the referring decision that the divergence that has emerged in the case law has been caused by the proviso in point 6.7 of the Reasons of G 2/98. In particular, in a number of decisions the words "provided that it gives rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters" have been understood as a further test to be complied with for a claim to partial priority to be accepted. The Enlarged Board will analyse the relevant provisions of the EPC and corresponding provisions of the Paris Convention in order to assess whether the introduction of additional conditions and/or limitations is in line with the fundamental principles governing the right of priority. Accordingly, the Enlarged Board will consider first the nature, conditions and effects of the right of priority in general (see point 4 below) and then issues relating specifically to partial and multiple priorities (see point 5 below). Lastly, it will discuss whether additional conditions of a substantive kind apply and how the right of priority is to be assessed (point 6).

4. Legal framework of the priority right

4.1 Priority is a right

Article 87(1) EPC states:

"Any person who has duly filed, in or for

- (a) any State party to the Paris Convention for the Protection of the Industrial Property or
- (b) any Member of the World Trade Organization,

an application for a patent ... **shall enjoy**, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, **a right of priority** during a period of twelve months from the date of filing of the first application."

This wording corresponds to Article 4 of the Paris Convention, which states in its paragraph A(1):

"Any person who has duly filed an application for a patent ... in one of the countries of the Union ..., **shall enjoy**, for the purpose of the filing in the other countries, **a right of priority** during the

3. Portée de la saisine

Il ressort clairement de la décision de saisine que les divergences qui ont émergé dans la jurisprudence sont attribuables à la condition énoncée au point 6.7 des motifs de l'avis G 2/98. En particulier, dans un certain nombre de décisions, l'expression "à condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis " a été interprétée comme une exigence supplémentaire devant être observée pour que le droit à une priorité partielle soit reconnu. La Grande Chambre analysera les dispositions pertinentes de la CBE, ainsi que les dispositions correspondantes de la Convention de Paris, afin de déterminer si l'introduction de conditions et/ou de restrictions supplémentaires est conforme aux principes fondamentaux régissant le droit de priorité. Ainsi, elle examinera dans un premier temps la nature, les conditions et les effets du droit de priorité en général (cf. point 4 ci-dessous), se concentrera ensuite sur les questions concernant la priorité partielle et les priorités multiples en particulier (cf. point 5 ci-dessous), et déterminera enfin si des conditions supplémentaires d'ordre matériel s'appliquent et comment le droit de priorité doit être apprécié (cf. point 6 ci-dessous).

4. Cadre juridique du droit de priorité

4.1 La priorité est un droit

L'article 87(1) CBE s'énonce comme suit :

"Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour

- a) un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou
- b) un membre de l'Organisation mondiale du commerce,

une demande de brevet d'invention... **jouit**, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un **droit de priorité** pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande."

Ce texte correspond à l'article 4 de la Convention de Paris, dont le paragraphe A(1) s'énonce comme suit :

" Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention [...] dans l'un des pays de l'Union [...] **jouira**, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un **droit**

bestimmten Fristen ein **Prioritätsrecht**."

4.2 Materiellrechtliche Bedingung "derselben Erfindung"

Neben Formerfordernissen (wie Einreichung einer Erklärung, Identität des Anmelders, 12-Monatsfrist) besteht die einzige im EPÜ (und in der Pariser Verbandsübereinkunft) vorgeschriebene materiellrechtliche Bedingung für die wirksame Inanspruchnahme des Prioritätsrechts darin, dass das Prioritätsdokument und die spätere Anmeldung dieselbe Erfindung betreffen müssen (Art. 87 (1) EPÜ). In Artikel 4 C (4) PVÜ heißt es "denselben Gegenstand". Inhaltlich besteht hier aber eindeutig kein Unterschied.

Grundsätzlich kann ein Recht, das in einem internationalen Vertrag, einem internationalen Übereinkommen oder einer nationalen Rechtsvorschrift verankert ist, nicht dadurch eingeschränkt werden, dass in Verwaltungsvorschriften oder -richtlinien oder auch in der Rechtsprechung zusätzliche Bedingungen aufgestellt werden.

4.3 Wirkungen des Prioritätsrechts

4.3.1 Artikel 89 EPÜ lautet wie folgt: "Das Prioritätsrecht hat die Wirkung, dass für die Anwendung des Artikels 54 Absätze 2 und 3 sowie des Artikels 60 Absatz 2 der Prioritätstag als Tag der europäischen Patentanmeldung gilt."

4.3.2 Diese Vorschrift stellt klar, dass das Prioritätsrecht den Anmelder vor Dritten schützen soll, die innerhalb der 12-Monatsfrist nach der Erstanmeldung eine Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen. Sie ist in Verbindung mit Artikel 60 (1) und (2) EPÜ zum Recht auf das europäische Patent zu sehen: Dieses Recht steht dem Erfinder und im Konfliktfall dem Erstanmelder zu.

4.3.3 Sofern in der Anmeldung dieselbe Erfindung beansprucht wird, die in der Prioritätsunterlage offenbart wurde, kann der Gegenstand, dem das Prioritätsrecht zukommt, dieser Anmeldung nicht als Stand der Technik nach Artikel 54 (2) oder (3) EPÜ entgegengehalten werden. Die einschlägigen Vorschriften (Art. 89 und 54 EPÜ) sind somit konsistent. Die Rechtsfiktion, wonach die spätere Anmeldung – soweit sie denselben Gegenstand betrifft wie die Erstanmeldung – als am Anmeldetag dieser Erstanmeldung eingereicht gilt, schafft eine Art Hindernis davor, dass Dritte das Recht des Anmelders beschneiden, Schutz für den bean-

periods hereinafter fixed."

4.2 Substantive condition of "the same invention"

Apart from formal requirements (such as filing of a declaration, identity of applicant, twelve-month period), the sole substantive condition laid down by the EPC (and the Paris Convention) for the right of priority to be validly claimed is that the priority document and the subsequent filing are directed to the same invention, Article 87(1) EPC. Article 4C(4) of the Paris Convention mentions "the same subject". However, the meaning is undoubtedly identical.

As a matter of principle, where a right is established by an international treaty or convention, or by national law, it cannot be restricted by imposing supplementary conditions in administrative rules or guidelines or even in jurisprudence.

4.3 Effects of the priority right

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

4.3.2 This provision makes it clear that the right of priority is intended to protect the applicant against third parties filing a patent application in respect of the same invention during the twelve-month period after the first filing. It has to be read in conjunction with Article 60(1) and (2) EPC, which define entitlement to the grant of a European patent: this right belongs to the inventor and, in the case of conflict, to the person who filed first.

4.3.3 Provided that the application claims the same invention as that disclosed in the priority document, the subject-matter which enjoys the priority right cannot be considered state of the art under Article 54(2) or (3) EPC against that application. The relevant provisions (Articles 89 and 54 EPC) are thus consistent with one another. The fiction that the subsequent application is deemed to have been filed on the date of the first filing - to the extent that it relates to the same subject-matter as the first filing - provides a sort of barrier designed to prevent third parties from interfering with the applicant's right to obtain protection for the claimed subject-matter which it first disclosed in

de priorité pendant les délais déterminés ci-après."

4.2 Condition matérielle relative à la "même invention"

Outre les conditions de forme (telles que le dépôt d'une déclaration, l'indication de l'identité du demandeur et le délai de douze mois), la CBE (comme la Convention de Paris) prévoit une seule condition matérielle à remplir pour qu'un droit de priorité soit valablement revendiqué, à savoir que le document de priorité et le dépôt ultérieur portent sur la même invention (article 87(1) CBE). L'article 4C(4) de la Convention de Paris utilise le vocable "même objet", mais le sens est incontestablement le même.

Il est de principe qu'un droit institué par une convention ou un traité international, ou par une loi nationale, ne peut pas être limité du fait de conditions supplémentaires résultant de règlements ou de directives d'ordre administratif, voire de la jurisprudence.

4.3 Effets du droit de priorité

4.3.1 L'article 89 CBE dispose que "[p]ar l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 54, paragraphes 2 et 3, et de l'article 60, paragraphe 2."

4.3.2 Cette disposition établit que le droit de priorité vise à protéger le demandeur contre le dépôt, par des tiers, d'une demande de brevet relative à la même invention au cours du délai de douze mois qui suit le premier dépôt. Elle doit être lue conjointement à l'article 60(1) et (2) CBE, qui définit le droit au brevet européen comme appartenant à l'inventeur ou, en cas de conflit, au premier déposant.

4.3.3 Dès lors que la demande revendique la même invention que celle divulguée dans le document de priorité, l'objet qui bénéficie du droit de priorité ne peut pas être opposé à cette demande en tant qu'élément de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) et (3) CBE. Les dispositions pertinentes (articles 89 et 54 CBE) sont donc compatibles. La fiction selon laquelle la demande ultérieure est réputée avoir été déposée à la date du premier dépôt - dans la mesure où elle porte sur le même objet que le premier dépôt - représente en quelque sorte un obstacle destiné à empêcher des tiers de porter atteinte au droit du demandeur à obtenir la protection de

spruchten Gegenstand zu erhalten, der in der früheren Anmeldung erstmals offenbart wurde. Was für Dritte gilt, gilt ebenso für den Anmelder selbst.

4.3.4 Ein Neuheitseinwand ist somit nur erfolgreich, wenn keine Priorität zuerkannt werden kann.

In G 3/93 (ABI. EPA 1995, 18) befand die Große Beschwerdekammer bereits Folgendes: "In Artikel 89 EPÜ ist festgelegt, welche Wirkung das Prioritätsrecht entfaltet unter der Prämisse, dass die Voraussetzungen für seine Entstehung erfüllt sind, nämlich unter anderem das Erfordernis, dass die Erfindung dieselbe sein muss. [...] Wenn eine Priorität beansprucht wird, aber nicht zuerkannt werden kann, weil die wesentliche Voraussetzung nicht erfüllt ist, dass die Erfindung in beiden Fällen dieselbe ist, so entsteht auch kein Prioritätsrecht. Infolgedessen kann jede Veröffentlichung des Inhalts des Prioritätsdokuments in dem Zeitraum zwischen dessen Einreichung und der Einreichung der europäischen Patentanmeldung, in der die Priorität dieses Dokuments in Anspruch genommen wird, denjenigen Bestandteilen der europäischen Patentanmeldung als neuheitsschädlich entgegengehalten werden, für die kein Prioritätsanspruch besteht" (Nrn. 8 und 9 der Entscheidungsgründe).

4.3.5 In Artikel 4 B PVÜ sind die Wirkungen des Prioritätsrechts wie folgt festgelegt:

"Demgemäß **kann** die spätere [...] Hinterlegung **nicht unwirksam gemacht werden durch inzwischen eingetretene Tatsachen**, insbesondere durch eine andere Hinterlegung, durch die Veröffentlichung der Erfindung oder deren Ausübung [...]; diese Tatsachen können kein Recht Dritter und kein persönliches Besitzrecht begründen. [...]"

In seinem Kommentar zur "Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums" (Ausgabe 1971, S. 33 f.) stellt Bodenhausen im Zusammenhang mit dieser Vorschrift fest: "die Wirkung der späteren Hinterlegung darf nicht schwächer sein, als sie es wäre, wenn die spätere Hinterlegung zugleich mit der ersten prioritätsbegründenden Hinterlegung [...] erfolgt wäre", und erläutert weiter, dass weder die Hinterlegung einer anderen Anmeldung noch eine "Veröffentlichung oder Ausübung der Erfindung innerhalb der Prioritätsfrist durch den früheren Anmelder oder durch Dritte [...] die spätere Anmeldung, für die die Priorität

the previous application. As a consequence, what is true for third parties is equally true for the applicant itself.

4.3.4 Consequently, the only circumstance in which a novelty objection can succeed is where priority cannot be recognised.

In G 3/93 (OJ EPO 1995, 18), the Enlarged Board already stated that: "Article 89 EPC deals with the effect of possessing a right to priority on the premise that the conditions precedent to having that right have been satisfied, including the requirement that the inventions be the same... Where priority is claimed but cannot be allowed because the essential condition precedent, that the inventions are the same, is not met, there is no right to priority. In consequence, any publication of the contents of the priority document in the interval between the filing thereof as a patent application, and the filing of the European patent application claiming priority therefrom, constitutes prior art citable against elements of the European patent application which are not entitled to priority" (Reasons, points 8 and 9).

4.3.5 Article 4B of the Paris Convention establishes the effects of the right of priority as follows:

"Consequently, any subsequent filing ... **shall not be invalidated by reason of any acts accomplished in the interval**, in particular, another filing, the publication or exploitation of the invention, ... and such acts cannot give rise to any third-party right or any right of personal possession ...".

In his Guide to the Application of the Paris Convention (edition 1967), pages 41 and 42, Bodenhausen commented in connection with this provision that "the effect of the subsequent filing must not be less than it would have been had that filing been effected at the time of the first filing ... on which the right of priority is based", and further explained that neither another filing nor a publication or exploitation of the invention, "whether by the person who filed the first application or by third parties during the period of the priority right [will] invalidate or prejudice the subsequent filing for which the right of priority is

l'objet revendiqué qu'il a divulgué pour la première fois dans la demande antérieure. Ce qui vaut pour les tiers vaut donc aussi pour le demandeur lui-même.

4.3.4 Il s'ensuit qu'une objection d'absence de nouveauté ne peut aboutir que lorsque la priorité ne peut pas être reconnue.

Dans sa décision G 3/93 (JO OEB 1995, 18), la Grande Chambre avait déjà fait observer ce qui suit : "L'article 89 [CBE] se rapporte à l'effet du droit de priorité, en posant en prémisses qu'il doit être satisfait aux conditions donnant naissance à ce droit, y compris à celle selon laquelle les inventions doivent être identiques [...]. Lorsqu'une priorité est revendiquée mais ne peut être acceptée au motif que la condition essentielle selon laquelle les inventions doivent être identiques n'est pas remplie, il n'existe aucun droit de priorité. Par conséquent, la publication du contenu d'un document de priorité entre son dépôt comme demande de brevet et le dépôt de la demande de brevet européen qui en revendique la priorité constitue une antériorité opposable aux éléments de la demande de brevet européen ne pouvant bénéficier d'une priorité." (points 8 et 9 des motifs).

4.3.5 L'article 4B de la Convention de Paris définit comme suit les effets du droit de priorité :

" En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré [...] **ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle**, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation [...] et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle [...]."

Dans son Guide d'application de la Convention de Paris (édition 1967, pages 43 et 44), le Professeur Bodenhausen indique, au sujet de cette disposition, que "les effets du dépôt ultérieur ne peuvent être inférieurs à ce qu'ils auraient été si ce dépôt avait été effectué au moment où a été fait [...] le premier dépôt sur lequel le droit de priorité est basé", et précise que ni un autre dépôt ni la publication ou l'exploitation de l'invention "que ce soit par la personne qui a déposé la première demande de brevet ou par un tiers, pendant le délai de priorité, ne peut [...] invalider le dépôt ultérieur pour lequel le droit de priorité est

beansprucht wird, [...] unwirksam machen oder beeinträchtigen [kann]; insbesondere kann dadurch weder die Neuheit der Erfindung zerstört noch die darin verkörperte Erfindungshöhe geschmälert werden, da es hierfür auf den Zeitpunkt der Hinterlegung der prioritätsbegründenden Anmeldung ankommt."

Dieselbe Auffassung wird von Mathély in "Le Nouveau Droit Français des Brevets d'Invention" (1992, S. 596 f.) im Kapitel zum Unionsrecht wie folgt geäußert: "La priorité accorde au brevet correspondant une **immunité** contre les faits de divulgation et d'usurpation qui peuvent s'être produits depuis la première demande prioritaire". Weiter stellt er Folgendes fest: "la priorité met l'inventeur à l'abri, non seulement des antériorités des tiers, mais encore de sa propre divulgation".

Diese Autoren haben den Umfang des Prioritätsrechts klar und mit deutlichen Worten umrissen.

4.4 Aus dem Wortlaut der Rechtstexte und aus der Logik des zugrunde liegenden Konzepts lässt sich somit schließen, dass das im EPÜ (und in der Pariser Verbandsübereinkunft) verankerte Prioritätsrecht dazu dient, die Kollision von innerhalb der Prioritätsfrist offenbarten Gegenständen mit in einem Prioritätsdokument offenbarten identischen Gegenständen auszuschließen, sofern die Priorität wirksam in Anspruch genommen wurde.

5. Teil- und Mehrfachprioritäten

5.1 Vorschriften des EPÜ

5.1.1 Die maßgeblichen Vorschriften für Teil- und Mehrfachprioritäten sind in Artikel 88 (2) und (3) EPÜ zu finden.

Artikel 88 (2) Sätze 1 und 2 besagen Folgendes: "Für eine europäische Patentanmeldung können mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden, selbst wenn sie aus verschiedenen Staaten stammen. Für einen Patentanspruch können mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden."

Artikel 88 (3) EPÜ lautet wie folgt: "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."

claimed; particularly, it will neither destroy the novelty of the invention nor diminish the inventive step embodied in it, as considered at the date of the first application on which the right of priority is based."

The same understanding was expressed by Mathély as follows in "Le Nouveau Droit Français des Brevets d'Invention", 1992, at pages 596 and 597, in the chapter dedicated to Union law: "La priorité accorde au brevet correspondant une **immunité** contre les faits de divulgation et d'usurpation qui peuvent s'être produits depuis la première demande prioritaire". Furthermore, "la priorité met l'inventeur à l'abri, non seulement des antériorités des tiers, mais encore de sa propre divulgation".

These authors have chosen clear and strong terms to define the ambit of the right of priority.

4.4 It can thus be concluded both from the wording of the law and from the logic of the underlying concept that the right of priority as established in the EPC (and the Paris Convention) operates to exclude the collision of subject-matter disclosed during the priority period with identical subject-matter disclosed in a priority document, in so far as priority has been validly claimed.

5. Partial and multiple priorities

5.1 The EPC provisions

5.1.1 The relevant provisions for both partial and multiple priorities are to be found in Article 88(2) and (3) EPC.

Article 88(2) first and second sentences, EPC provide: "Multiple priorities may be claimed in respect of a European patent application, notwithstanding that they originate in different countries. Where appropriate, multiple priorities may be claimed for any one claim."

Article 88(3) EPC lays down: "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."

revendiqué ou y porter atteinte" et, en particulier, "ne peut ni détruire la nouveauté de l'invention ni diminuer l'activité inventive qu'elle représente, telles qu'elles existaient à la date de la première demande qui sert de base au droit de priorité."

La même interprétation se retrouve également dans "Le nouveau droit français des brevets d'invention", de Paul Mathély (1992, chapitre consacré au droit de l'Union, pages 596 et 597), selon lequel "la priorité accorde au brevet correspondant une **immunité** contre les faits de divulgation et d'usurpation qui peuvent s'être produits depuis la première demande prioritaire". Par ailleurs, "la priorité met l'inventeur à l'abri, non seulement des antériorités des tiers, mais encore de sa propre divulgation".

Ces auteurs ont choisi des termes clairs et particulièrement forts pour définir l'étendue du droit de priorité.

4.4 Par conséquent, il ressort à la fois de la lettre des textes et de la logique du concept sous-jacent, que le droit de priorité tel que défini par la CBE (et la Convention de Paris) a pour effet d'exclure toute interférence entre un objet divulgué pendant le délai de priorité et un objet identique divulgué dans un document de priorité, dans la mesure où la priorité a été valablement revendiquée.

5. Priorité partielle et priorités multiples

5.1 Dispositions de la CBE

5.1.1 Les dispositions pertinentes concernant à la fois la priorité partielle et les priorités multiples figurent à l'article 88(2) et (3) CBE.

L'article 88(2), première et deuxième phrases CBE s'énonce comme suit : "Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d'États différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication."

L'article 88(3) CBE dispose que "[l]orsqu'**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."

De facto entsprechen die Absätze 2 bis 4 von Artikel 88 EPÜ den Artikeln 4 F und 4 H PVÜ, wenn auch mit der ausdrücklichen Maßgabe, dass für einen Patentanspruch mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden können (Artikel 88 (2) Satz 2 EPÜ).

5.1.2 Artikel 88 (3) EPÜ ist so auszulegen, dass das Prioritätsrecht auch in Fällen greift, in denen nur ein Teil der späteren Anmeldung (z. B. ein Teil des von einem Anspruch umfassten Gegenstands) die Priorität einer oder mehrerer Prioritätsanmeldungen genießt. Für die Merkmale, die sich unmittelbar und eindeutig aus einer oder mehreren Prioritätsanmeldungen ableiten lassen, kann eine Teilpriorität in Anspruch genommen werden; die restlichen in der späteren Anmeldung offenbarten Merkmale begründen wiederum selbst einen Prioritätsanspruch für eine spätere Anmeldung.

Der in Artikel 88 (3) EPÜ verwendete Begriff "Merkmal" (s. auch Artikel 4 F und 4 H PVÜ) ist nicht als einzelnes Kennzeichen zu verstehen, sondern als Gegenstand, wie er in einem Anspruch definiert bzw. als Ausführungsform oder Beispiel in der Beschreibung offenbart ist (s. G 2/98, a. a. O., Nrn. 4 und 6.2 der Begründung der Stellungnahme).

In Artikel 88 (3) EPÜ ist von mehreren Merkmalen die Rede, die in einem oder mehreren Prioritätsdokumenten "enthalten" (offenbart) sein können. Für jedes offenbarte "Merkmal" kann die Priorität des Prioritätsdokuments beansprucht werden, in dem es offenbart war. Laut Artikel 88 (3) EPÜ ist es nicht von Belang, ob alle von einem Anspruch umfassten Merkmale in ein und demselben Prioritätsdokument oder in mehreren Prioritätsdokumenten offenbart sind; auf den zweiten Fall verweist der Ausdruck "mehrere Prioritäten" in Artikel 88 (2) Satz 1 EPÜ.

5.1.3 Ist ein Anspruch in der späteren Anmeldung breiter als ein im Prioritätsdokument offenbartes Merkmal, dann kann für dieses Merkmal eine Priorität in Anspruch genommen werden, nicht aber für alle anderen vom Anspruch bzw. von den Ansprüchen umfassten Ausführungsformen. Dieser Grundsatz gilt für jedes einzelne Merkmal, das in irgendeinem Prioritätsdokument offenbart ist. Dabei ist unerheblich, ob die Teilpriorität für ein einziges in einem Prioritätsdokument offenbartes Merkmal

In fact, paragraphs 2 to 4 of Article 88 EPC correspond to Articles 4F and 4H of the Paris Convention, though with the express provision that multiple priorities may be claimed for any one claim (Article 88(2), second sentence, EPC).

5.1.2 Article 88(3) EPC is to be interpreted in such a way that the right of priority embraces situations where only part of the subsequent application (e.g. part of the subject-matter encompassed by a claim) can enjoy priority from the one or more priority applications. The elements which can be directly and unambiguously derived from the one or more priority applications constitute what may benefit from partial priority, the rest of the elements disclosed in the subsequent application establishing, by themselves, a priority for a further subsequent application.

The term "elements" used in Article 88(3) EPC (see also Articles 4F and 4H of the Paris Convention) is not to be understood as a single feature but as subject-matter such as that defined in a claim or disclosed in the form of an embodiment or example specified in the description (see G 2/98, supra, Reasons, points 4 and 6.2).

Article 88(3) EPC refers to a plurality of elements which may have been "included" (disclosed) in one or more priority documents. Each of the disclosed "elements" may benefit from the priority of the priority document in which it has been disclosed. Under Article 88(3) EPC, it does not matter whether all elements encompassed by a claim are disclosed in the same priority document or in a plurality of priority documents, the latter situation being referred to as "multiple priorities" in Article 88(2), first sentence, EPC.

5.1.3 If a claim in the later application is broader than an element disclosed in the priority document, then priority may be claimed for such element but not for all other embodiments encompassed by the claim or claims. This principle applies for each individual element disclosed in any priority document. It does not matter whether partial priority is claimed for one element in one priority document only, for a plurality of elements disclosed in one priority document (first situation addressed in

Les paragraphes 2 à 4 de l'article 88 CBE correspondent de fait aux articles 4F et 4H de la Convention de Paris, à ceci près qu'ils prévoient de manière explicite que des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication (article 88(2), deuxième phrase CBE).

5.1.2 L'article 88(3) CBE doit être interprété en ce sens que le droit de priorité couvre les situations dans lesquelles seule une partie de la demande ultérieure (par exemple une partie de l'objet englobé par une revendication) peut bénéficier de la priorité d'une ou de plusieurs demandes dont la priorité est revendiquée. Une priorité partielle peut être accordée aux éléments pouvant être déduits directement et sans ambiguïté de la demande ou des demandes dont la priorité est revendiquée, tandis que les autres éléments divulgués dans la demande ultérieure donnent eux-mêmes naissance à une priorité pour une nouvelle demande ultérieure.

Le terme "éléments" employé à l'article 88(3) CBE (voir aussi les articles 4F et 4H de la Convention de Paris) doit être interprété comme désignant non pas une caractéristique unique, mais un objet tel que celui défini dans une revendication ou divulgué sous la forme d'un mode de réalisation ou d'un exemple cité dans la description (voir l'avis G 2/98, supra, points 4 et 6.2 des motifs).

L'article 88(3) CBE fait référence à une pluralité d'éléments susceptibles d'être "contenus" (divulgués) dans un ou plusieurs documents de priorité. Chacun des "éléments" divulgués peut bénéficier de la priorité du document de priorité dans lequel il a été divulgué. En vertu de l'article 88(3) CBE, peu importe que tous les éléments englobés par une revendication soient divulgués dans le même document de priorité ou dans plusieurs documents de priorité, ce dernier cas de figure correspondant aux "priorités multiples" visées à l'article 88(2), première phrase CBE.

5.1.3 Si une revendication de la demande ultérieure est plus large qu'un élément divulgué dans le document de priorité, la priorité peut être revendiquée pour ledit élément, mais pas pour tous les autres modes de réalisation englobés par la ou les revendications. Ce principe s'applique à tout élément particulier divulgué dans tout document de priorité. Peu importe que la priorité partielle soit revendiquée pour un élément figurant dans un seul et même document de priorité, pour plusieurs

beansprucht wird, für mehrere in einem Prioritätsdokument offenbarte Merkmale (der erste in Art. 88 (3) EPÜ angesprochene Fall), für mehrere in mehr als einem Prioritätsdokument offenbarte Merkmale (der zweite in Art. 88 (3) EPÜ angesprochene Fall) oder für mehrere in mehreren Prioritätsdokumenten offenbarte Merkmale (in Art. 88 (2) Satz 2 EPÜ angesprochener Fall). Es spielt auch keine Rolle, ob ein Anspruch, für den eine Teilpriorität beansprucht wird, nur ein in einem Prioritätsdokument offenbartes Merkmal umfasst oder mehrere in einem oder mehreren Prioritätsdokumenten offenbarte Merkmale. Der Fall, dass ein Anspruch in mehreren Prioritätsdokumenten offenbarte Merkmale umfasst, wird in Artikel 88 (2) Satz 2 EPÜ konkret genannt.

Allein in Anbetracht des Wortlauts von Artikel 88 (2) und (3) EPÜ ist das Argument nicht haltbar, dass das Konzept der Teilpriorität im europäischen Patentsystem nicht vorkomme.

5.2 Die Materialien zum EPÜ, so auch das Memorandum, bei dem davon auszugehen ist, dass es die zugrunde liegende Absicht des Gesetzgebers zum Ausdruck bringt (G 2/98, Nr. 6.4 der Begründung der Stellungnahme), lassen eine Bestätigung dieser Auslegung zu.

5.2.1 Vorbereitende Arbeiten zum EPÜ 1973 – FICPI-Memorandum C (M/48/I)

Was die Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für ein und denselben Anspruch betrifft, wird im Memorandum eine wichtige Unterscheidung zwischen zwei unterschiedlichen Anspruchsgattungen getroffen:

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

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

In Bezug auf Fälle mit einem "UND"-Anspruch heißt es im Memorandum, dass "beim Vorliegen eines ersten Prioritätsbeleges mit der Offenbarung eines Kennzeichens A und eines zweiten Prioritätsbeleges, der das Kennzeichen B in Anwendung zusammen mit A offenbart, einem auf A und B gerichteten Anspruch eine Teilpriorität aus dem ersten Prioritätsdatum nicht zukommen kann, weil die Erfindung

Article 88(3) EPC), for a plurality of elements disclosed in more than one priority document (second situation addressed in Article 88(3) EPC) or for a plurality of elements disclosed in a plurality of priority documents (situation addressed in Article 88(2), second sentence, EPC). It is also of no relevance whether one claim for which partial priority is claimed encompasses only one element disclosed in a priority document or a plurality of elements disclosed in one or more priority documents. The situation where one claim encompasses elements disclosed in a plurality of priority documents is specifically addressed in Article 88(2), second sentence, EPC.

In view of the wording of Article 88(2) and (3) EPC alone, the argument that partial priority is a concept not present in the European patent system cannot hold.

5.2 The historical documentation relating to the EPC, including the Memorandum, which can be said to express its intent (G 2/98, Reasons, point 6.4), allows for a confirmation of the present interpretation.

5.2.1 *Travaux préparatoires* to the EPC 1973 – FICPI Memorandum C (M/48/I)

With respect to multiple priorities for one and the same claim, the Memorandum draws an important distinction between two different types of claim:

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

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

Concerning "AND-claims", the Memorandum explains that such a situation occurs when "a first priority document discloses a feature A and a second priority document discloses a feature B to be used together with A, then a claim directed to A+B cannot enjoy a partial priority from the first priority date, because the invention A+B was disclosed only at the date of the

éléments divulgués dans un document de priorité (premier cas de figure visé à l'article 88(3) CBE), pour plusieurs éléments divulgués dans plus d'un document de priorité (deuxième cas de figure visé à l'article 88(3) CBE) ou pour une revendication englobant plusieurs éléments divulgués dans plusieurs documents de priorité (cas de figure visé à l'article 88(2), deuxième phrase CBE). Il est également indifférent qu'une revendication pour laquelle une priorité partielle est revendiquée englobe un seul élément divulgué dans un document de priorité ou plusieurs éléments divulgués dans un ou plusieurs documents de priorité. La situation dans laquelle une revendication englobe des éléments divulgués dans plusieurs documents de priorité est traitée spécifiquement à l'article 88(2), deuxième phrase CBE.

Le libellé de l'article 88(2) et (3) CBE permet à lui seul de rejeter l'argument selon lequel la priorité partielle serait un concept ignoré du système de brevet européen.

5.2 Les documents préparatoires à la CBE, y compris le mémorandum, dont on peut affirmer qu'il traduit l'intention des auteurs de la CBE (G 2/98, point 6.4 des motifs), corroborent la présente interprétation.

5.2.1 *Travaux préparatoires* à la CBE 1973 – Mémorandum C de la FICPI (M/48/I)

En ce qui concerne les priorités multiples afférentes à une seule et même revendication, le mémorandum fait une distinction importante entre deux types de revendication, à savoir :

- 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

- 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).

S'agissant des revendications du type "ET", il est précisé dans le mémorandum que "lorsqu'un premier document de priorité contient une caractéristique A, et un second document de priorité contient la caractéristique B pour son utilisation simultanée avec A, une revendication A + B ne peut bénéficier de la priorité partielle de la première date de priorité parce que l'invention A + B n'a été

A+B nur zum Zeitpunkt des zweiten Prioritätsbeleges geoffenbart wurde." In Bezug auf Fälle mit einem "ODER"-Anspruch, das Thema dieser Vorlagefrage, 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."

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 offenbaren, eng definierten Gegenstand umfasst, und

- der zweite Prioritätstag für seinen restlichen Schutzzumfang zu.

Bezüglich der **Teilpriorität** wird im Memorandum 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

- "es würde aber passen, eine Teilpriorität in Situationen gemäß der "ODER"-Situation bei "mehrfachen Prioritäten"

second priority document."

Concerning "OR"-claim situations, which form the context of the present referral, 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".

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.

As regards **partial priority**, the Memorandum points out:

- "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

- "it would be appropriate to claim a partial priority in situations corresponding to the "OR"-situation

décrite qu'à la date du second document de priorité".

En ce qui concerne les revendications du type "OU", objet de la présente saisine, il est indiqué dans le mémorandum 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". Il est également souligné à cet égard dans le mémorandum 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".

Le mémorandum comporte les exemples suivants, 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 de formules chimiques ;
- b) élargissement d'une plage de valeurs numériques (température, pression, concentration, etc.) ; et
- c) élargissement d'un champ d'application.

Une telle 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.

S'agissant de la **priorité partielle**, le mémorandum précise que :

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

- "il serait bon de revendiquer une priorité partielle dans les situations correspondant au type "OU" de la

zu beanspruchen, wobei die Europäische Patentanmeldung selbst den zweiten Prioritätsbeleg abgeben würde."

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.

Auf der letzten Seite des Memorandums wird klargestellt, dass die Anerkennung von Mehrfach- und Teilprioritäten nicht dasselbe wie die Zulassung geänderter Ansprüche ist, von denen nach der Änderung jeder nur eine Priorität beansprucht. Wenn für jeden einzelnen Anspruch nur eine Priorität in Anspruch genommen würde, würde sich die Frage der Teilpriorität nicht ergeben. Die Änderung eines Anspruchssatzes dahin gehend, dass ein ursprünglich eingereichter Anspruch unterteilt wird, um Teilprioritäten zu ermöglichen, könnte in vielen Fällen nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig sein.

5.2.2 Die Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz von 1973 (M/PR/I, "Artikel 86 (88) Inanspruchnahme der Priorität", Nrn. 308 bis 317) deuten darauf hin, 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.

Somit steht die in den Nummern 5.1.1 bis 5.1.3 dargelegte Auslegung mit dem Memorandum in Einklang.

5.2.3 Diese Auslegung wird auch durch die Pariser Verbandsübereinkunft bestätigt.

Das EPÜ stellt laut seiner Präambel und der ständigen Rechtsprechung ein Sonderabkommen im Sinne der Pariser Verbandsübereinkunft dar. Es liegt somit auf der Hand, dass die Artikel 87 bis 89 EPÜ, die eine vollständige und eigenständige Regelung des Rechts bilden, das bei der Beanspruchung von Prioritäten für europäische Patentanmeldungen anzuwenden ist (vgl. J 15/80, a. a. O.), den in der Pariser Verbandsübereinkunft festgelegten Prioritätsgrundsätzen nicht entgegenstehen sollen (vgl. T 301/87, ABI. EPA 1990, 335, Nr. 7.5 der Entscheidungsgründe).

dealt with under 'Multiple Priorities', the European patent application itself taking the place of the second priority document".

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.

On its last page, the Memorandum makes it clear that accepting multiple and partial priorities is not the same as allowing amended claims in such a manner that, after amendment, only one priority is claimed for each individual claim. The issue of partial priority would not arise if only one priority was claimed for each individual claim. However, amending a claim set in such a way that an originally filed claim is split up in order to address partial priorities may in many situations be unallowable under Article 123(2) EPC.

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

As a consequence, the interpretation given in points 5.1.1 to 5.1.3 above is consistent with the Memorandum.

5.2.3 This interpretation is also confirmed by the Paris Convention.

It is well established case law that the EPC constitutes, according to its preamble, a special agreement within the meaning of the Paris Convention. Articles 87 to 89 EPC, which provide a complete, self-contained code of rules of law on the subject of claiming priority for the purpose of filing a European patent application (cf. J 15/80, supra), are thus clearly intended not to contravene the basic principles concerning priority laid down in the Paris Convention (cf. T 301/87, OJ EPO 1990, 335, Reasons, point 7.5).

section "priorités multiples", la demande de brevet européen [prenant] la place du second document de priorité".

Le mémorandum mentionne également les avantages qui découlent de l'admission de 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.

Le mémorandum relève en dernier lieu que reconnaître des priorités multiples et partielles n'est pas la même chose qu'admettre des revendications modifiées de telle sorte qu'après modification, une seule priorité soit revendiquée pour chaque revendication particulière. La question de la priorité partielle ne se poserait pas si une seule priorité était revendiquée pour chaque revendication particulière. Cependant, une modification d'un jeu de revendications qui a pour effet de fractionner une revendication de la demande déposée initialement, afin de tenir compte de priorités partielles, peut, dans de nombreux cas, ne pas être admissible au regard des dispositions de l'article 123(2) CBE.

5.2.2 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 a été finalement adoptée et qui permet de revendiquer des priorités multiples pour une seule et même revendication.

Par conséquent, l'interprétation exposée aux points 5.1.1 à 5.1.3 ci-dessus est conforme au mémorandum.

5.2.3 Cette interprétation est également confirmée par la Convention de Paris.

Il est de jurisprudence constante que la CBE constitue, aux termes de son préambule, un arrangement particulier au sens de la Convention de Paris. Il est clair par conséquent que dans les articles 87, 88 et 89 CBE, qui constituent une réglementation complète et autonome du droit de revendication d'une priorité pour une demande de brevet européen (cf. J 15/80, supra), le législateur n'avait pas l'intention de contrevenir aux principes fondamentaux énoncés en matière de priorité dans la Convention de Paris (cf. T 301/87, JO OEB 1990, 335 ; point 7.5 des motifs).

Laut Artikel 4 F PVÜ **darf** eine Priorität **nicht** deswegen **verweigert werden**, weil der Anmelder mehrere Prioritäten beansprucht oder weil eine Anmeldung, für die eine oder mehrere Prioritäten beansprucht werden, ein oder **mehrere Merkmale** [Englisch: elements; Französisch: éléments] enthält, **die** in der oder den Anmeldungen, deren Priorität beansprucht worden ist, **nicht enthalten waren**, sofern in beiden Fällen Erfindungseinheit im Sinne des Landesgesetzes vorliegt. Hinsichtlich der Merkmale, die in der oder den Prioritätsanmeldungen nicht enthalten sind, "lässt die jüngere Anmeldung ein Prioritätsrecht unter den allgemeinen Bedingungen entstehen" (Art. 4 F Satz 2 PVÜ).

Der zweite in dieser Vorschrift genannte Grund betrifft insbesondere die Möglichkeit der Teilpriorität und wurde 1958 aufgenommen, um auf den häufig auftretenden Fall einzugehen, dass die Erfindung nach der Erstanmeldung und innerhalb der 12-monatigen Prioritätsfrist weiterentwickelt wird (vgl. Bodenhausen, a. a. O., S. 44, Bemerkung d).

5.3 Folglich enthält das EPÜ keine weiteren Erfordernisse für die Zuerkennung des Prioritätsrechts als das "derselben Erfindung", ob es sich nun um eine einfache, eine Mehrfach- oder eine Teilpriorität handelt; Letztere wird als Untergruppe der Mehrfachprioritäten angesehen.

Daher kann die in G 2/98 (a. a. O., Nr. 6.7 der Begründung der Stellungnahme, letzter Satz) festgelegte Bedingung nicht als weitere Beschränkung des Prioritätsrechts ausgelegt werden.

6. Beurteilung des Erfordernisses "derselben Erfindung"

6.1 Die Grundlage für die Anerkennung einer Priorität ist in Artikel 88 (4) EPÜ zu finden, der Folgendes vorsieht: "Sind bestimmte Merkmale der Erfindung, für die die Priorität in Anspruch genommen wird, nicht in den in der früheren Anmeldung aufgestellten Patentansprüchen enthalten, so reicht es für die Gewährung der Priorität aus, dass die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen der früheren Anmeldung diese Merkmale deutlich offenbart."

Artikel 4 H PVÜ hat im Wesentlichen denselben Wortlaut: "Die Priorität kann nicht deshalb verweigert werden, weil bestimmte Merkmale der Erfindung, für welche die Priorität beansprucht wird, nicht in den in der Patentanmeldung des Ursprungslandes aufgestellten Patentansprüchen enthalten sind,

Under Article 4F of the Paris Convention, priority **may not be refused** on the ground that the applicant claims multiple priorities, or on the ground that an application claiming one or more priorities contains one or **more elements that were not included** in the application or applications whose priority is claimed, provided that, in both cases, there is unity of invention within the meaning of the law of the country. With respect to elements not included in the priority application(s), "the filing of the subsequent application shall give rise to a right of priority under ordinary conditions" (Article 4F, second paragraph, Paris Convention).

The second ground contained in this provision concerns in particular the possibility of partial priority and was added in 1958 in order to address the frequent situation that the invention is developed further after the first filing and during the twelve-month period for claiming priority (cf. Bodenhausen, supra, page 54, point d)).

5.3 It is thus to be concluded that the EPC does not contain other requirements for recognising the right of priority beyond the same invention, whether for simple, multiple or partial priority, the last being regarded as a sub-group of multiple priorities.

As a consequence, the proviso laid down in G 2/98, (supra, Reasons point 6.7, last sentence), cannot be construed as implying a further limitation of the right of priority.

6. Assessment of the same invention

6.1 The basis for acknowledging priority is to be found in Article 88(4) EPC, which provides: "If certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the previous application, priority may nonetheless be granted, provided that the documents of the previous application as a whole specifically disclose such elements."

Article 4H of the Paris Convention uses substantially the same wording: "Priority may not be refused on the ground that certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the application in the country of origin, provided that the application documents

L'article 4F de la Convention de Paris prévoit que la priorité **ne peut pas être refusée** pour le motif que le demandeur revendique des priorités multiples ou pour le motif qu'une demande revendiquant une ou plusieurs priorités contient un ou **plusieurs éléments qui n'étaient pas compris** dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, à la condition, dans les deux cas, qu'il y ait unité d'invention, au sens de la loi du pays. En ce qui concerne les éléments non compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, "le dépôt de la demande ultérieure donne naissance à un droit de priorité dans les conditions ordinaires" (article 4F, deuxième paragraphe de la Convention de Paris).

Le second motif énoncé dans cette disposition porte en particulier sur la possibilité de revendiquer une priorité partielle et a été ajouté en 1958 afin de tenir compte du cas, fréquent, où l'invention est perfectionnée après le premier dépôt et pendant le délai de priorité de douze mois (cf. Bodenhausen, supra, page 56, point d)).

5.3 Force est donc de conclure que la CBE ne contient aucune autre exigence, au-delà de celle de "même invention", pour reconnaître le droit de priorité, qu'il s'agisse d'une priorité simple, de priorités multiples ou d'une priorité partielle, cette dernière étant considérée comme une sous-catégorie des priorités multiples.

La condition énoncée dans l'avis G 2/98 (supra, point 6.7 des motifs, dernière phrase) ne saurait dès lors être interprétée comme impliquant une restriction supplémentaire du droit de priorité.

6. Application du critère de "même invention"

6.1 L'octroi de la priorité est fondé sur l'article 88(4) CBE, qui dispose que "si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments."

La teneur de l'article 4H de la Convention de Paris est essentiellement identique : "La priorité ne peut être refusée pour le motif que certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande au pays

sofern nur die Gesamtheit der Anmel-
dungsunterlagen diese Merkmale
deutlich offenbart."

6.2 In G 2/98 definierte die Große
Beschwerdekammer auf einer allge-
meinen Ebene, wie der Begriff
"derselben Erfindung" zu verstehen ist.
Ihre Schlussfolgerung lautet wie folgt:

"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 unmit-
telbar und eindeutig der früheren
Anmeldung als Ganzes entnehmen
kann.**"

Somit wählte die Große Beschwerde-
kammer einen restriktiven Ansatz für
die Definition des Begriffs "derselben
Erfindung", um die einschlägige
Rechtsprechung zu vereinheitlichen
(Nr. 5 der Begründung der Stellung-
nahme) und die Kohärenz zwischen
grundlegenden Elementen des Patent-
rechts zu wahren, und brachte die Art
und Weise der Beurteilung der Priorität
mit dem Ansatz für die Beurteilung in
Einklang, ob die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) und die Erfordernisse
der Neuheit erfüllt sind.

Dieses Vorgehen der Großen
Beschwerdekammer stimmt auch mit
ihrer späteren Entscheidung G 1/03
überein, wo sie unter Nummer 4 der
Entscheidungsgründe die Notwendig-
keit eines einheitlichen Ansatzes
unterstreicht und ausführt, "dass der
Umfang des Prioritätsrechts sich
danach bestimmt und zugleich auch
darauf beschränkt, was in der früheren
Anmeldung offenbart ist. Zur Vermei-
dung von Widersprüchen ist die Offen-
barung als Grundlage für das Prioritäts-
recht nach Artikel 87 (1) EPÜ genauso
zu interpretieren wie als Grundlage für
Änderungen in der Anmeldung nach
Artikel 123 (2) EPÜ." Auch in ihrer
jüngeren Entscheidung G 2/10 (a. a. O.,
Nr. 4.6 der Entscheidungsgründe)
verfolgte die Große Beschwerde-
kammer diesen Ansatz. So hat sie die
Rechtsprechung konsolidiert, um ein
kohärentes System zu schaffen.

6.3 Die Feststellung der Großen
Beschwerdekammer in G 2/98 (a. a. O.,
Nr. 6.7 der Begründung der Stellung-
nahme) stand im Zusammenhang mit
der Thematik mehrerer Prioritäten für
ein und denselben Anspruch. Die

as a whole specifically disclose such
elements."

6.2 In G 2/98, the Enlarged Board
defined at a general level how the
concept of "the same invention" is to be
understood. The Enlarged Board's
conclusion reads as follows:

"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.**"

The Enlarged Board thereby adopted a
strict approach to the definition of the
concept of "the same invention" in order
to unify the case law in this respect
(Reasons, point 5) and to maintain
consistency between the different
fundamental elements of patent law by
bringing the way in which priority is
assessed into line with the approach
used to assess whether the
requirements of Article 123(2) EPC and
the requirements for novelty are
fulfilled.

The Enlarged Board's conclusion
accords with its later expression of the
need for a consistent approach in
G 1/03, where it stated in point 4 of the
Reasons that "... the extent of the right
to priority is determined by, and at the
same time limited to, what is disclosed
in the priority application. In order to
avoid any inconsistencies, the
disclosure as the basis for the right to
priority under Article 87(1) EPC and as
the basis for amendments in an
application under Article 123(2) EPC
has to be interpreted in the same way."
The Enlarged Board took the same
approach more recently in G 2/10
(supra, Reasons, point 4.6). In this way
it has consolidated the case law in
order to create a consistent system.

6.3 The statement of the Enlarged
Board in G 2/98 (supra, Reasons,
point 6.7) was made in the context of
multiple priorities claimed for one and
the same claim. The present referral
concerns the situation of partial priority,

d'origine, pourvu que l'ensemble des
pièces de la demande révèle d'une
façon précise lesdits éléments."

6.2 Dans l'avis G 2/98, la Grande
Chambre a défini de manière générale
comment la notion de "même invention"
doit être interprétée. Le dispositif est
formulé 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.**"

Elle a adopté, ce faisant, une approche
stricte en ce qui concerne la définition
de la notion de "même invention". Le
but était d'harmoniser la jurisprudence
à cet égard (point 5 des motifs) et de
maintenir une cohérence entre les
différents aspects fondamentaux du
droit des brevets, en alignant
l'appréciation de la priorité sur
l'approche suivie pour déterminer s'il
est satisfait aux exigences de l'article
123(2) CBE et à l'exigence de
nouveau.

Dans le droit fil de cette conclusion, la
Grande Chambre a souligné
ultérieurement, dans sa décision G 1/03
(point 4 des motifs), la nécessité d'une
approche cohérente en faisant observer
que "[...] l'étendue du droit de priorité
est déterminée par ce qui est divulgué
dans la demande dont la priorité est
revendiquée et elle est en même temps
limitée à ce contenu. Afin d'éviter toute
incohérence, il y a lieu d'interpréter de
la même manière la divulgation
employée comme base pour le droit de
priorité conformément à l'article 87(1)
CBE et la divulgation employée comme
base pour apporter des modifications à
la demande conformément à l'article
123(2) CBE." La Grande Chambre a
adopté cette même approche plus
récemment dans la décision G 2/10
(supra, point 4.6 des motifs). Elle a
ainsi consolidé la jurisprudence pour
créer un système cohérent.

6.3 Le constat établi par la Grande
Chambre dans son avis G 2/98 (supra,
point 6.7 des motifs) s'inscrivait dans le
contexte des priorités multiples
revendiquées pour une seule et même
revendication. La présente saisine

jetzige Vorlage betrifft aber die Frage der Teilpriorität, wobei der Begriff "Teilpriorität" so zu verstehen ist, dass er sich auf den Fall bezieht, in dem nur einem Teil des von einem generischen "ODER"-Anspruch umfassten Gegenstands der Prioritätstag einer früheren Anmeldung zusteht.

6.4 Bei der Prüfung, ob einem Gegenstand innerhalb eines generischen "ODER"-Anspruchs eine Teilpriorität zukommt, ist zunächst der im Prioritätsdokument offenbarte relevante Gegenstand zu bestimmen, d. h. der in Bezug auf den im Prioritätsintervall offenbarten Stand der Technik relevante Gegenstand. Dafür werden der in der Schlussfolgerung der Stellungnahme G 2/98 formulierte Offenbarungstest sowie die vom Anmelder bzw. Patentinhaber zur Stützung seines Prioritätsanspruchs vorgebrachten Erläuterungen herangezogen, um festzustellen, was der Fachmann dem Prioritätsdokument hätte entnehmen können. Im nächsten Schritt wird geprüft, ob dieser Gegenstand von dem Anspruch der Anmeldung bzw. des Patents umfasst wird, für den die Priorität in Anspruch genommen wird. Lautet die Antwort ja, wird der Anspruch de facto konzeptionell in zwei Teile geteilt: der erste Teil entspricht der Erfindung, die im Prioritätsdokument unmittelbar und eindeutig offenbart worden ist, der zweite dem verbleibenden Teil des späteren generischen "ODER"-Anspruchs, dem diese Priorität nicht zusteht, der aber selbst ein Prioritätsrecht nach Art. 88 (3) EPÜ begründet.

6.5 Dies entspricht logisch und exakt auch dem im Memorandum beschriebenen System (siehe oben Nr. 5.2): "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 gerichtet ist, tatsächlich aus zwei verschiedenen Teilen A und B bestehen, wobei jeder dieser Teile in sich vollständig ist [...]", weiter heißt es dort: "[...] 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."

6.6 Die Aufgabe, die relevante Offenbarung des Prioritätsdokuments als Ganzes zu bestimmen sowie zu prüfen, ob der entsprechende Gegenstand vom Patentanspruch in der späteren Anmeldung umfasst wird, ist übliche Praxis im EPA und bei den

the expression "partial priority" being understood to refer to the situation in which only a part of the subject-matter encompassed by a generic "OR"-claim is entitled to the priority date of an earlier application.

6.4 In assessing whether a subject-matter within a generic "OR" claim may enjoy partial priority, the first step is to determine the subject-matter disclosed in the priority document that is relevant, i.e. relevant in respect of prior art disclosed in the priority interval. This is to be done in accordance with the disclosure test laid down in the conclusion of G 2/98 and on the basis of explanations put forward by the applicant or patent proprietor to support his claim to priority, in order to show what the skilled person would have been able to derive from the priority document. The next step is to examine whether this subject-matter is encompassed by the claim of the application or patent claiming said priority. If the answer is yes, the claim is de facto conceptually divided into two parts, the first corresponding to the invention disclosed directly and unambiguously in the priority document, the second being the remaining part of the subsequent generic "OR"-claim not enjoying this priority but itself giving rise to a right to priority, as laid down in Article 88(3) EPC.

6.5 This also corresponds, logically and exactly, to the scheme described in the Memorandum (see point 5.2 above): "If 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 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 further: "... it would be appropriate to claim a partial priority in situations corresponding to the "OR"-situation under "Multiple Priorities", the European patent application itself taking the place of the second priority document".

6.6 The task of determining what is the relevant disclosure of the priority document taken as a whole, and whether that subject-matter is encompassed by the claim in the subsequent application, is common practice in the EPO and among

concerne quant à elle la priorité partielle, étant précisé que ces termes désignent la situation dans laquelle seule une partie de l'objet englobé par une revendication générique du type "OU" peut bénéficier de la priorité d'une demande antérieure.

6.4 Pour déterminer si un objet d'une revendication générique du type "OU" peut bénéficier d'une priorité partielle, la première étape consiste à identifier l'objet pertinent qui est divulgué dans le document de priorité, à savoir l'objet pertinent par rapport à l'état de la technique divulgué pendant le délai de priorité. Cela doit être fait conformément au test de divulgation défini dans le dispositif de l'avis G 2/98, et sur la base des explications fournies par le demandeur ou le titulaire du brevet à l'appui de sa revendication de priorité, pour démontrer ce que l'homme du métier aurait pu déduire du document de priorité. L'étape suivante consiste à examiner si l'objet est englobé par la revendication de la demande ou du brevet qui revendique la priorité en question. Dans l'affirmative, la revendication est de fait divisée en deux parties distinctes sur le plan conceptuel, la première étant l'invention divulguée directement et sans ambiguïté dans le document de priorité et la seconde correspondant au reste de la revendication générique ultérieure du type "OU", qui ne bénéficie pas de cette priorité mais qui donne naissance en soi à un droit de priorité, comme le prévoit l'article 88(3) CBE.

6.5 Cela correspond en outre logiquement et précisément au système décrit dans le mémorandum (cf. point 5.2 ci-dessus), selon lequel "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", le mémorandum indiquant en outre qu'"[...] 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".

6.6 La tâche qui consiste à identifier la divulgation pertinente du document de priorité pris dans son ensemble et à déterminer si l'objet correspondant est englobé par la revendication de la demande ultérieure relève de la pratique courante à l'OEB et parmi les

Nutzern des europäischen Patent-systems und dürfte als solche keine zusätzliche Schwierigkeit darstellen. Entgegen den Behauptungen der Beschwerdegegnerin und einiger Amicus-curiae-Schriftsätze schafft diese Aufgabe auch keine Rechtsunsicherheit für Dritte. Obwohl sie eine anspruchsvolle geistige Tätigkeit sein kann, zeigen die Entscheidungen in den Fällen T 665/00, T 135/01, T 571/10 und T 1222/11, dass sie ohne zusätzliche Tests oder Schritte durchgeführt werden kann.

6.7 Aus dieser Analyse ergibt sich, dass es für die **Beurteilung** des Rechts auf Teilpriorität keiner zusätzlichen Erfordernisse bedarf.

7. Schlussfolgerung

Aus dem Vorstehenden folgt, dass die Frage 1 zu verneinen ist.

Somit muss auf die Fragen 2, 3, 4 und 5 nicht eingegangen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden, dass die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen wie folgt zu beantworten sind:

Das Recht auf Teilpriorität für einen Anspruch, der aufgrund eines oder mehrerer generischer Ausdrücke oder anderweitig alternative Gegenstände umfasst (generischer "ODER"-Anspruch), kann nach dem EPÜ nicht verweigert werden, sofern diese alternativen Gegenstände im Prioritätsdokument erstmals, direkt – oder zumindest implizit –, eindeutig und ausführbar offenbart sind. Andere materiellrechtliche Bedingungen oder Einschränkungen finden in diesem Zusammenhang keine Anwendung.

practitioners of the European patent system and as such should not pose any additional difficulty. Nor does it create uncertainty for third parties, as argued by the respondent and in some *amicus curiae* briefs. Although it can be a demanding intellectual exercise, the decisions reached in cases T 665/00, T 135/01, T 571/10 and T 1222/11 all show that it can be carried out without any need for additional tests or steps.

6.7 From this analysis it follows that the **assessment** of entitlement to partial priority right does not show that any additional requirements are needed.

7. Conclusion

It follows from the above that question 1 is to be answered in the negative.

As a consequence, questions 2, 3, 4 and 5 need not be dealt with.

Order

For these reasons, it is decided that the questions of law which were referred to the Enlarged Board of Appeal are to be answered as follows:

Under the EPC, entitlement to partial priority may not be refused for a claim encompassing alternative subject-matter by virtue of one or more generic expressions or otherwise (generic "OR"-claim) provided that said alternative subject-matter has been disclosed for the first time, directly, or at least implicitly, unambiguously and in an enabling manner in the priority document. No other substantive conditions or limitations apply in this respect.

praticiens du système du brevet européen. Elle ne devrait dès lors pas créer de nouvelles difficultés. Il n'en résulte pas davantage d'insécurité pour les tiers, contrairement à ce qui avait été avancé par l'intimé et par certains tiers dans leurs prises de position. Les décisions rendues dans les affaires T 665/00, T 135/01, T 571/10 et T 1222/11 montrent que cette tâche, d'ordre intellectuel, peut certes être exigeante mais ne nécessite ni test ni étape supplémentaires.

6.7 Il ressort de cette analyse qu'aucune condition supplémentaire n'est nécessaire pour **apprécier** le droit à une priorité partielle.

7. Conclusion

Au vu de ce qui précède, il doit être répondu par la négative à la question 1.

En conséquence, les questions 2 à 5 sont sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, la Grande Chambre de recours répond comme suit aux questions de droit qui lui ont été soumises :

Le droit à une priorité partielle ne peut pas être refusé au titre de la CBE pour une revendication qui englobe des objets alternatifs du fait d'une ou de plusieurs expressions génériques ou d'une autre manière (revendication générique du type "OU") pour autant que ces objets alternatifs aient été divulgués pour la première fois, directement ou au moins implicitement, sans ambiguïté et de manière suffisante dans le document de priorité. Aucune autre condition de fond ni limitation ne s'applique à cet égard.