

## Een afgesplitste aanvraag

*Reinier Wijnstra, EP&C: Noot bij EPO, Grote Kamer van Beroep, 27 september 2010, G 0001/09, Sony Deutschland.*

De grote kamer van beroep van het EOB heeft een beslissing genomen in zaak G 0001/09, waardoor het mogelijk wordt een afgesplitste aanvraag in te dienen nadat de betreffende moederaanvraag is afgewezen. Deze uitkomst is prettig voor aanvragers. Zelfs voor het EOB zelf is dit niet per sé vervelend, ook al gaat deze uitspraak in tegen de "Guidelines for Examination" en een "Notice of the EPO" uit 2002.

De beroepszaak die ten grondslag lag aan deze G-beslissing is J 2/08. De aanvrager in die zaak had een afsplitsing ingediend, nadat de aanvraag tijdens een mondelinge zitting was afgewezen. De termijn waarbinnen hij beroep tegen deze afwijzing had kunnen aantekenen was nog niet verstreken, maar hij had niet daadwerkelijk beroep aangetekend. Het EOB beslist dat de afgesplitste aanvraag geen geldige afsplitsing is. Rule 25 van de EPC 1973 (die toen nog van kracht was; nu Rule 36) vereist dat de moederaanvraag "pending" moet zijn. Volgens de "Notice of the EPO" van 9 januari 2002 is een aanvraag "pending", zolang deze (o.a.) niet afgewezen is. Daarbij had een eerdere G-beslissing (G 12/91) uitgemaakt dat een mondelinge beslissing om af te wijzen direct effect krijgt. Dezelfde notice geeft echter aan dat een afgesplitste aanvraag wel ingediend mag worden als een beroep tegen de afwijzing van de moederaanvraag ingediend wordt. Dit maakt de aanvraag opnieuw "pending".

De grote kamer van beroep maakt een uitgebreide juridische analyse, waarbij ze constateert dat de term "pending" niet gedefinieerd wordt in het EPC en dat er een verschil is tussen "pending proceedings" en een "pending application". Verder constateert ze dat er in de voorbereidende documenten voor de betreffende Rule aangegeven is dat een verleningsprocedure loopt, zolang de aanvraag niet "finally refused" is en dat er een verschil is in status van een aanvraag die "refused" is, of "finally refused". Volgens gangbaar recht is een beslissing pas "final" is nadat de mogelijkheid op beroep is verstreken.

De grote kamer van beroep concludeert dat een aanvraag die geweigerd is door de Examining Division nog steeds "pending" is, zoals vereist voor het indienen van aanvraag, zolang de periode om beroep in te dienen nog loopt. Deze periode is overigens 2 maanden.

Dankzij deze beslissing kunnen octrooigemachtigden een bekende voorzorgsmaatregel afschaffen. In het verleden diende men wel een afgesplitste aanvraag in, vlak voor de mondelinge behandeling van een (moeder)aanvraag. Als dan de moederaanvraag werd afgewezen, had men nog de afgesplitste aanvraag om mee door te gaan. Als de moederaanvraag wel werd toegekend, werd de afsplitsing verlaten. Nu is dit niet meer nodig. Dit bespaart de aanvrager de kosten en moeite van een voorzorgsafsplitsing. Het EOB was niet gelukkig met dergelijke voorzorgsafsplitsingen, dus ook zij kan blij zijn met deze beslissing.

Het belang van deze G-beslissing is overigens vanaf 1 oktober kleiner geworden, omdat er per 1 april j.l. nieuwe rules van kracht zijn geworden die de termijn waarbinnen een afsplitsing ingediend mag worden beperken. Deze nieuwe regels zullen er meestal voor zorgen dat het al niet meer mogelijk is af te splitsen, tegen de tijd dat er een mondelinge behandeling van de moederaanvraag is. De overgangperiode voor deze nieuwe rules is per 1 oktober jl verstreken.

Reinier Wijnstra  
Dutch & European Patent Attorney EP&C