



Amtsblatt des Europäischen Patentamts

29. Oktober 1984
Jahrgang 7 / Heft 10
Seiten 467-548

Official Journal of the European Patent Office

29 October 1984
Year 7 / Number 10
Pages 467-548

Journal officiel de l'Office européen des brevets

29 octobre 1984
7^e année / numéro 10
Pages 467-548

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
3. August 1984

J24/82; J25/82; J26/82*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer
Mitglieder: O. Bossung
P. Ford

Anmelder: Grisebach, Hans-Theodor
Stichwort: "Beschränkung/
GRISEBACH"

EPÜ Artikel 76; Regel 25 (1) b
"Teil anmeldung, europäische" —
"Frist zur Einreichung"

Leitsatz

Bei der Auslegung eines Schreibens des Anmelders, ob es als eine Beschränkung i.S.v. Regel 25 (1) b anzusehen ist, kommt es auf den objektiven Inhalt dieses Schreibens an. Der Inhalt des Schreibens ist aber nicht isoliert, sondern in Zusammenhang mit vorausgegangenen Bescheiden der Prüfungsabteilung und Schreiben des Anmelders auszulegen.

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer reichte am 1. August 1978 die europäische Patentanmeldung 78 100 560.8 (nachfolgend "die Stammanmeldung" genannt) ein. Diese Stammanmeldung wurde am 7. März 1979 unter Nummer 00 000 877 veröffentlicht.

II. Im Verfahren zur Prüfung der Stammanmeldung wurde von der Prüfungsabteilung mit Bescheid vom 22. August 1979 gerügt, daß die Patentansprüche Art. 82 EPÜ nicht entsprechen, weil sie sich auf mehrere Gruppen uneinheitlicher Erfindungen

* Amtlicher Text.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board of
Appeal dated
3 August 1984

J24/82, J25/82, J26/82*

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer
Members: O. Bossung
P. Ford

Applicant: Grisebach, Hans-Theodor
Headword: Divisional application/
GRISEBACH

EPC Article 76; Rule 25(1)(b)
"Divisional application, European" —
"Time limit for filing"

Headnote

In establishing whether a letter from the applicant is to be regarded as a limitation within the meaning of Rule 25 (1) (b), the objective content of the letter is decisive. However, the content of the letter is not to be interpreted in isolation but in the context of earlier communications from the Examining Division and letters from the applicant.

Summary of Facts and Submissions

I. On 1 August 1978, the appellant filed European patent application 78 100 560.8 (hereinafter referred to as the "parent application"). The parent application was published on 7 March 1979 under number 00 000 877.

II. During the examination procedure in respect of the parent application the Examining Division, in a communication dated 22 August 1979, objected that the claims did not comply with Article 82 EPC since they referred to several groups of inventions which lack unity. It

* Translation

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de
recours juridique du
3 août 1984

J24/82; J25/82; J26/82*

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer
Membres: O. Bossung
P. Ford

Demandeur: Hans-Theodor Grisebach
Référence: "Demande divisionnaire/
GRISEBACH"

Article 76; règle 25 (1) b de la CBE
"Demande divisionnaire européenne"
— "Délai de dépôt"

Sommaire

Pour décider si une lettre du demandeur doit être interprétée comme une limitation au sens de la règle 25 (1) b de la CBE, il y a lieu de se fonder sur le contenu objectif de cette lettre. Le contenu de ladite lettre ne doit pas toutefois être examiné isolément, mais être interprété à la lumière des notifications précédentes de la Division d'examen et de la correspondance antérieure du demandeur.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 1^{er} août 1978, le requérant a déposé la demande de brevet européen n° 78 100 560.8 (dénommée ci-après "demande initiale"). Cette demande initiale a été publiée le 7 mars 1979 sous le numéro 00 000 877.

II. Au cours de la procédure d'examen de la demande initiale, la Division d'examen a objecté, dans une notification en date du 22 août 1979, que les revendications ne répondaient pas aux conditions énoncées à l'article 82 de la CBE, étant donné qu'elles

* Traduction

beziehen. In diesem Bescheid wurde ferner darauf aufmerksam gemacht, daß Teilanmeldungen innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der Ausscheidungserklärungen eingereicht werden könnten.

III. Mit Schreiben vom 17. April 1980 legte der Beschwerdeführer unter Abgrenzung gegenüber dem im Recherchenbericht genannten Stand der Technik neue Ansprüche vor, nämlich einen neuen Anspruchssatz für die Stamm-anmeldung und einen zweiten, zur Ausscheidung vorgesehenen Anspruchssatz. Ein "weiterer Ausscheidungskomplex", der noch der Abgrenzung gegenüber neu bekannt gewordenem Stand der Technik bedürfe, wurde angekündigt. Der Beschwerdeführer bat um Hinauszögerung der Ausscheidung und um einen Termin für eine Rücksprache; er behielt sich Ergänzung bzw. Neufassung der Ansprüche vor.

IV. Nach einer Mitteilung des Formal-sachbearbeiters vom 4. Juni 1980, daß für den "zweiten Ausscheidungs-komplex" eine europäische Teil-anmeldung bis zum 21. Juni 1980 eingereicht werden könne, legte der Anmelder mit Schreiben vom 18. Juli 1980 dar, daß seinerseits noch keine Beschränkung erfolgt, sondern lediglich ein zu überprüfender Vor-schlag hierzu gemacht sei.

V. In einem neuen Prüfungsbescheid vom 19. November 1980 wurde der neue Anspruchssatz für die Stamm-anmeldung im Prinzip für gewährbar bezeichnet und die Beseitigung einzelner Mängel gefordert. Im übrigen wurde bestätigt, daß noch keine end-gültige Beschränkung erfolgt sei. Daher sei einerseits die Frist nach R. 25 (1) b) EPÜ noch nicht in Lauf gesetzt, andererseits aber auch die Einheitlichkeit der Anmeldung noch nicht gegeben. Der Beschwerdeführer wurde aufgefordert, innerhalb einer Frist von vier Monaten die Einheitlichkeit durch eine eindeutige, nicht bedingte Erklärung darüber her-zustellen, auf welchen Gegenstand er die Anmeldung beschränke. Mit dem Eingang dieser Erklärung beim EPA werde die Frist gem. R. 25 (1) b) EPÜ in Lauf gesetzt.

VI. Am 19., 20. und 21. Januar 1981 fand eine erbetene Rücksprache statt, in der die Stammanmeldung einge-hend und die Teilanmeldungen "im allgemeinen" besprochen wurden.

VII. Sodann wurden mit einem am 21. März 1981 eingegangenen Schreiben vom 19. März 1981 neue Unterlagen

was further noted in the communication that divisional applications could be filed within two months once the relevant inventions had been excised.

III. By letter dated 17 April 1980, the appellant filed new claims delimiting his invention against the state of the art revealed in the search report: a new set of claims for the parent application and a second set for dividing out. He also said that he would be submitting a further set of inventions for dividing out. Since these had yet to be delimited against prior art that had meantime come to light he asked for more time to divide them out and requested a hearing, reserving the right to supplement or amend the claims.

IV. Following a communication from the Formalities Officer dated 4 June 1980 to the effect that a European divisional application could be filed for this additional set up to 21 June 1980 the applicant stated in a letter dated 18 July 1980 that he had not made a limitation but merely a proposal for consideration.

V. A further examiner's communication of 19 November 1980 held the new set of claims for the parent application to be allowable in principle and requested the correction of certain deficiencies. It furthermore noted that no final limitation had yet been made. As a result, the period laid down in Rule 25 (1) (b) EPC had not yet begun, but neither had the application satisfied the requirement of unity. The appellant was given four months to establish unity in a clear and unconditional statement of the subject-matter to which the application was limited. The period pursuant to Rule 25 (1) (b) EPC would begin to run from the date on which this statement was filed.

VI. The hearing requested took place on 19, 20 and 21 January 1981; the parent application was discussed in detail and the divisional application "in general".

VII. Subsequently, new documents relating to the parent application were filed under cover of a letter dated 19 March

concernaient une pluralité d'inventions ne constituant pas une unité. Il a par ailleurs été signalé dans cette notification que les demandes divisionnaires pouvaient être déposées dans un délai de deux mois à compter de la production des déclarations de limitation.

III. Par lettre en date du 17 avril 1980, le requérant a déposé de nouvelles revendications, après limitation compte tenu de l'état de la technique cité dans le rapport de recherche, à savoir premièrement un nouveau jeu de revendications pour la demande initiale et deuxièmement un jeu de revendications destinées à être éliminées de la demande initiale. Il a en outre annoncé qu'il avait l'intention de produire dans cette perspective un "autre complexe de revendications", qu'il lui restait encore à limiter compte tenu des nouvelles informations recueillies concernant l'état de la technique. Le requérant a demandé qu'il lui soit permis de différer la limitation de sa demande et qu'il lui soit accordé un entretien. Il s'est par ailleurs réservé le droit de compléter les revendications ou d'en donner une nouvelle version.

IV. L'agent chargé des formalités l'ayant informé, le 4 juin 1980, qu'en ce qui concernait le "second complexe" de revendications une demande divisionnaire européenne pouvait être déposée jusqu'au 21 juin 1980, le demandeur a exposé, par lettre du 18 juillet 1980, qu'il n'avait pas encore effectué de limitation, mais qu'il avait simplement avancé à ce sujet une proposition qu'il demandait d'examiner.

V. Dans une nouvelle notification en date du 19 novembre 1980, la Division d'examen a précisé que le nouveau jeu de revendications déposé pour la demande initiale était en principe admissible et a demandé qu'il soit remédié à certaines irrégularités. Elle a par ailleurs confirmé qu'il n'avait pas encore été procédé à la limitation définitive. Il en résultait, d'une part, que le délai visé à la règle 25 (1) b) de la CBE n'avait pas encore commencé à courir mais, par ailleurs, que la demande péchait toujours par défaut d'unité. Le requérant était invité à satisfaire dans un délai de quatre mois à l'exigence d'unité en produisant une déclaration sans équivoque et sans réserve précisant l'objet auquel il limitait sa demande, la réception de cette déclaration par l'OEB faisant courir le délai visé à la règle 25 (1) b) de la CBE.

VI. Les 19, 20 et 21 janvier 1981 eut lieu l'entretien demandé, au cours duquel il fut discuté en détail de la demande initiale et "de façon générale" des demandes divisionnaires.

VII. Par lettre du 19 mars 1981, recue le 21 mars 1981, le requérant a alors déposé de nouvelles pièces à l'appui

* Amtlicher Text

* Translation.

* Traduction.

für die Stammanmeldung eingereicht. Dabei wurde dargelegt, daß "der Zeichnungssatz lediglich ein Entwurf" sei, der bei Einverständnis der Prüfungsabteilung neu erstellt werde. Die Gegenstände der ehemaligen Figuren 15 bis 30 gehörten zu der "ausgeschiedenen Materie"; sie seien "nicht mehr Gegenstand der vorliegenden Anmeldung" und sollten "ggf. getrennt weiterverfolgt werden". Der Beschwerdeführer schloß: "Sollten prüfungsseitig noch Änderungswünsche vorhanden sein, so wird gebeten, diese in eine Kopie der eingereichten Unterlagen einzutragen, damit der Anmelder baldmöglichst endgültige Unterlagen erstellen kann."

VIII. Mit Schreiben vom 15. September 1981 reichte der Beschwerdeführer neue Unterlagen für die Stammanmeldung ein, die er als "nunmehr erteilungsfähig" ansah. Durch die Einreichung "dieser nunmehr eindeutig auf die von der Prüfungsstelle als einheitlich angesehenen Teile der Anmeldung beschränkte Fassung" sei es möglich, "innerhalb der gesetzlichen Frist von zwei Monaten nach Eingang dieser beschränkten Unterlagen die Teilanmeldung einzureichen, die der Anmelder weiterzuverfolgen gedenkt".

IX. Am 26. und 27. Oktober sowie am 13. November 1981 reichte der Anmelder drei Anmeldungen ein, die als Teilanmeldungen bezeichnet sind und sich auf ausgeschiedene Gegenstände der ursprünglichen Stammanmeldung beziehen.

X. Am 7. April 1982 richtete die Eingangsstelle an den Beschwerdeführer eine Mitteilung gem. R. 69 (1) EPÜ, in der bezüglich einer jeden dieser Teilanmeldungen folgendes gesagt ist: "Die Teilanmeldung ist nicht innerhalb von zwei Monaten nach der auf Aufforderung der Prüfungsabteilung erfolgten Beschränkung der früheren Anmeldung eingereicht worden (Regel 25 (1) b) EPÜ). Die Beschränkung der früheren Anmeldung wurde am 19. März 1981 vorgenommen." Daher werde gemäß Regel 69 (1) EPÜ festgestellt, daß die Teilanmeldung nicht als am Anmeldetag der früheren europäischen Patentanmeldung eingereicht gilt und nicht deren Prioritätsrecht genießt.

XI. Gegen diese Feststellung beantragte der Beschwerdeführer eine Entscheidung nach R. 69 (2) EPÜ. Mit drei gleichlautenden, die Anmeldenummern gemeinsam enthaltenden Entscheidungen vom 1. Juli 1982 stellte die Eingangsstelle fest, daß den drei Teilanmeldungen der Anmeldetag der Stammanmeldung nicht zuerkannt werden könne. In der Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, daß die Eingabe des Beschwerdeführers

1981, received on 21 March 1981. It was stated that the drawings were "merely a draft" which would be finalised if the Examining Division agreed. The subjects of former Figs. 15—30 were part of the "subject-matter divided out", "no longer subject-matter of the present application" and "to be pursued separately as appropriate". The appellant concluded as follows: "Any other amendments required by the Examining Division should be entered on a copy of the documents filed so that the applicant can finalise the documents at the earliest opportunity".

VIII. Under cover of a letter dated 15 September 1981, the applicant filed new documents for the parent application which he considered "would enable it to proceed to grant". Having filed these "clear documents limited to the parts of the application which the Examining Division regards as satisfying the requirement of unity", he could now "file the divisional application which he wanted pursued, within the stipulated time limit of two months after filing the above-mentioned limited documents".

IX. On 26 and 27 October and 13 November 1981, the applicant filed three applications designated as divisional applications and relating to subject-matter divided out from the parent application.

X. On 7 April 1982, the Receiving Section sent the appellant a communication pursuant to Rule 69 (1) EPC stating that none of the three divisional applications "had been filed within two months following the limitation of the earlier application at the invitation of the Examining Division (Rule 25 (1) (b) EPC), as the limitation has been made on 19 March 1981". It was therefore noted pursuant to Rule 69 (1) that the divisional application was deemed not to have been filed on the filing date of the earlier European patent application and could not enjoy its priority.

XI. The appellant objected to this finding and applied for a decision pursuant to Rule 69 (2) EPC. In three decisions, identically worded and containing all the application numbers, the Receiving Section found on 1 July 1982 that the three divisional applications could not be accorded the date of filing of the parent application. The reasons given were essentially that in making the submissions in the examination proceedings in respect of the parent application,

de sa demande initiale, en exposant que "le jeu de dessins ne constituait qu'un projet" qui serait mis au point s'il était approuvé par la Division d'examen. Les éléments que comportaient les anciennes figures 15 à 30 faisaient partie des "éléments éliminés". Ils n'étaient "plus compris dans la présente demande" et devraient "éventuellement être repris dans une procédure distincte". Le requérant concluait en ces termes: "Au cas où la Division d'examen souhaiterait qu'il soit apporté d'autres modifications, elle est priée de le signaler sur une copie des pièces produites, de manière que le demandeur puisse fournir dans les meilleurs délais des documents définitifs".

VIII. Par lettre du 15 septembre 1981, le requérant a déposé de nouvelles pièces à l'appui de sa demande initiale, qu'il considérait comme "étant désormais en état d'aboutir à la délivrance". Le fait qu'il ait produit "cette version désormais limitée sans équivoque aux parties de la demande que la Division d'examen considérait comme satisfaisant à l'exigence d'unité" lui permettait selon lui de "déposer dans le délai réglementaire de deux mois à compter de la réception des pièces ayant fait l'objet de ladite limitation la demande divisionnaire dont il entendait poursuivre la procédure".

IX. Les 26 et 27 octobre ainsi que le 13 novembre 1981, le demandeur a déposé trois demandes qu'il qualifiait de demandes divisionnaires, portant sur des éléments éliminés de la demande initiale.

X. Le 7 avril 1982, la Section de dépôt a envoyé au requérant une notification, établie conformément à la règle 69 (1) de la CBE, dans laquelle elle formulait pour chacune des demandes divisionnaires les observations suivantes: "La demande divisionnaire n'a pas été déposée dans les deux mois à compter de la limitation de la demande initiale effectuée à la requête de la Division d'examen (r. 25 (1) b) de la CBE). La limitation de la demande initiale a été effectuée le 19 mars 1981". Conformément à la règle 69 (1) de la CBE, elle constatait en conséquence que la demande divisionnaire n'était pas considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale de brevet européen et qu'elle ne bénéficiait pas du droit de priorité.

XI. Le requérant a contesté ces conclusions, en sollicitant une décision en l'espèce en vertu de la règle 69 (2) de la CBE. Par trois décisions identiques faisant chacune mention des numéros des demandes, la Section de dépôt a constaté le 1er juillet 1982 que les trois demandes divisionnaires ne pouvaient bénéficier de la date de dépôt de la demande initiale. Dans l'exposé des motifs de ces décisions, elle faisait essentiellement valoir que la lettre

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

im Prüfungsverfahren der Stammanmeldung von 19. März 1981 eingegangen am 21. März 1981, nebst den dort beigefügten neuen Unterlagen für die Stammanmeldung als deren endgültige Beschränkung gem. R. 25 (1) b) EPU zu verstehen sei. Daher sei die 2-monatsfrist zur Einreichung von Teilanmeldungen nach dieser Regel am 21. Mai 1981 abgelaufen und eine Behandlung der drei Anmeldungen als Teilanmeldungen gem. Art. 76 EPU nicht möglich.

XII. Mit drei gesonderten Beschwerden vom 15. Juli 1982, eingegangen am 22. Juli 1982, legte der Beschwerdeführer bezüglich jeder der drei Teilanmeldungen unter Zahlung der Gebühren Beschwerde ein. Die gleichlautende Begründung vom 2. November 1982 ging an eben diesem Tag ein.

XIII. Im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung vom 4. Juli 1984 trug der Beschwerdeführer im wesentlichen folgendes vor: Mit Bescheid der Prüfungsabteilung vom 19. November 1980 sei vom Beschwerdeführer eine "eindeutige, nicht bedingte" Beschränkung der Stammanmeldung verlangt worden. Seine Eingabe vom 19. Mai 1981 könne weder als "eindeutig" noch als "nicht bedingt" gewertet werden. Der Beschwerdeführer habe erkennbar zu Ausdruck gebracht, daß er endgültige Unterlagen für die Stammanmeldung erst einreichen wolle, wenn er die von ihm erwarteten Änderungswünsche der Prüfungsabteilung kennt. Außerdem habe er vorher, d.h. mit Schreiben vom 21. Juni 1980 (oben IV.), bereits zum Ausdruck gebracht, daß er die Einreichung von Teilanmeldungen aufschieben wolle, bis ihm die endgültige Fassung der Stammanmeldung bekannt sei. Diese seine Vorstellung habe er in der Eingabe vom 19. Mai 1981 erneut zu erkennen gegeben. Außerdem sei er der Meinung gewesen, daß auch eine Beschränkung eine Änderung i.S.v. Regel 86 (3) EPU sei und daher einer Billigung durch die Prüfungsabteilung bedürfe.

XIV. Der Beschwerdeführer stimmte einer Verbindung der drei Beschwerdeverfahren nach Art. 9 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (Amtsbl. EPA 1/1983, 7) zu. Die Kammer verband die Verfahren. Der Vorsitzende teilte dies dem Beschwerdeführer mit Bescheid vom 16. April 1984 mit.

XV. Der Beschwerdeführer beantragt, die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben und den Teilanmeldungen den Anmeldetag der Stammanmeldung

dated 19 March 1981 and received on 21 March 1981, together with the enclosed documents for the parent application, the appellant was considered to have made a final limitation in accordance with Rule 25 (1) (b) EPC. The two-month time limit stipulated in that Rule for the filing of divisional applications thus expired on 21 May 1981 and it was not possible to treat the three applications as divisional applications under Article 76 EPC.

XII. Separate appeals dated 15 July 1982 in respect of each of the three divisional applications, together with a cheque for the fees, were received on 22 July 1982. A Statement of Grounds was filed on the same date.

XIII. In the written procedure and in the oral proceedings of 4 July 1984, the appellant's principal submissions were as follows: in a communication from the Examining Division of 19 November 1980, the appellant had been invited to establish a "clear and unconditional" limitation of the parent application. His submission of 19 May 1981 could be considered neither "clear" nor "unconditional". The appellant had explicitly stated that he did not want to submit final documents in respect of the parent application until the Examining Division had indicated the changes it required. Furthermore, he had previously stated in his letter of 21 June 1980 (IV above) that he wished to delay filing divisional applications until he knew the final form of the parent application, and had restated this in the submission of 19 May 1981. Furthermore, he had thought that a limitation was an amendment within the meaning of Rule 86 (3) EPC and therefore required approval by the Examining Division.

XIV. The appellant agreed to consolidation of proceedings on the three appeals in accordance with Article 9 (2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (OJ 1/1983, p. 7). The Board accordingly consolidated proceedings, and the Chairman so informed the appellant in a communication dated 16 April 1984.

XV. The appellant requests that the impugned decision be set aside and the divisional applications accorded the filing date of the parent application. In the

adressée par le requérant le 19 mars 1981, au cours de la procédure d'examen de la demande initiale, et recue le 21 mars 1981, ainsi que les nouvelles pièces jointes à l'appui de la demande initiale, devaient être considérées comme la limitation définitive de cette demande, telle qu'elle est visée par la règle 25 (1) b) de la CBE. Le délai de deux mois prévu par ladite règle pour le dépôt des demandes divisionnaires était donc selon elle venu à expiration le 21 mai 1981. Il n'était donc pas possible de traiter les trois demandes comme demandes divisionnaires au sens de l'article 76 de la CBE.

XII. Le requérant a formé un recours pour chacune des trois demandes divisionnaires en produisant le 15 juillet 1982 trois actes de recours distincts, recus le 22 juillet 1982, et en acquittant simultanément les taxes correspondantes. Le mémoire exposant les motifs du recours, identique dans les trois cas, a été déposé le 2 novembre 1982 et reçu ce même jour.

XIII. Au cours de la procédure écrite et lors de l'audience qui s'est déroulée le 4 juillet 1984, le requérant a pour l'essentiel développé les arguments suivants: dans sa notification en date du 19 novembre 1980, la Division d'examen a demandé au requérant une limitation "sans équivoque et sans réserve" de la demande initiale. Le réponse apportée par celui-ci le 19 mai 1981 ne pouvait être considérée comme "sans équivoque et sans réserve". Le requérant avait clairement déclaré qu'il n'entendait déposer de documents définitifs à l'appui de sa demande initiale que lorsque la Division d'examen lui aurait fait connaître les modifications qu'elle souhaitait lui voir apporter. En outre, il avait déjà fait savoir auparavant, par lettre du 21 juin 1980 (cf. IV. ci-dessus), qu'il souhaitait reporter le dépôt des demandes divisionnaires jusqu'au moment où il connaîtrait le texte définitif de la demande initiale. Il avait réaffirmé cette même volonté dans sa lettre du 19 mai 1981. Il estimait par ailleurs qu'une limitation constituait elle aussi une modification au sens de la règle 86 (3) de la CBE, et qu'elle était subordonnée par conséquent à l'autorisation de la Division d'examen.

XIV. Le requérant a consenti à la jonction des trois procédures de recours prévue par l'article 9 (2) du règlement de procédure des chambres de recours (Journal officiel de l'OEB n° 1/1983, p. 7). La Chambre a joint les procédures et son Président en a informé le requérant par notification en date du 16 avril 1984.

XV. Le requérant demande que les décisions attaquées soient rapportées et que les demandes divisionnaires soient considérées comme déposées

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

zuzuerkennen. Hilfsweise beantragt er, der Großen Beschwerdekammer die Frage vorzulegen, ob unter Beschränkung i.S.v. Regel 25 (1) b) EPÜ schon ein "beschränkter Anspruchsvorschlag" zu verstehen sei oder "nicht vielmehr die zwischen Prüfungsabteilung und Anmeldender als erteilungsreif angesehene Anspruchsfassung".

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden entsprechen den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ. Sie sind daher zulässig.

2. Eine Beschränkung i.S.v. Regel 25 (1) b) EPÜ liegt vor, wenn der Anmeldender ein Schreiben mit neuen Unterlagen für die Stammanmeldung vorlegt, das sich seinem objektiven Inhalt nach als ein vorbehaltloses Eingehen auf die an ihn ergangene Aufforderung darstellt, die Einheitlichkeit herzustellen. Bei der Auslegung eines Schreibens des Anmeldenders, ob es als eine Beschränkung i.S.v. Regel 25 (1) b) anzusehen ist, kommt es auf den objektiven Inhalt dieses Schreibens an. Der Inhalt des Schreibens ist aber nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit vorausgegangenen Bescheiden der Prüfungsabteilung und Schreiben des Anmeldenders auszulegen.

3. Die Eingangsstelle hat das Schreiben des Anmeldenders und nunmehrigen Beschwerdeführers vom 19. März 1981, eingegangen am 21. März 1981, nebst Anlagen als die Beschränkung i.S.v. Regel 25 (1) b) EPÜ angesehen. Eine solche Wertung ist bei isolierter Betrachtung dieses Schreibens möglich. Die in jenem Schreiben zum Ausdruck gebrachten Überlegungen scheinen sich auf die Ausarbeitung der Stammanmeldung in ihren Einzelheiten, insbesondere auf die Zeichnungen zu beziehen. Die Beschränkung der Stammanmeldung erscheint — falls man den Inhalt dieses Schreibens allein betrachtet — als vorbehaltlos.

4. Diese Wertung kann aber nicht mehr aufrechterhalten werden, wenn die vorausgegangenen Schreiben des Anmeldenders vom 17. April 1980 und 18. Juli 1980 sowie der dann ergangene Bescheid der Prüfungsabteilung vom 19. November 1980 mit berücksichtigt werden. Im ersten Schreiben hat der Anmeldender zum Ausdruck gebracht, daß er nur vorläufige Unterlagen für Stamm- und Teilanmeldungen ausarbeiten möchte. Die Einreichung von Teilanmeldungen sollte hinausgezögert werden, weil er sich noch Änderungen der Unterlagen vorbehalten wolle. Im zweiten Schreiben betonte er, daß seinerseits noch keine Beschränkung,

alternative, he requests that the Enlarged Board of Appeal be asked to consider the question whether limitation within the meaning of Rule 25 (1) (b) is constituted by a mere "proposal for a limited claim" rather than "a version of the claim agreed between the Examining Division and the applicant as being ready to proceed to grant".

Reasons for the Decision

1. The appeals comply with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and are, therefore, admissible.

2. A limitation within the meaning of Rule 25 (1) (b) EPC exists when the applicant submits with new documents for the parent application a letter which in view of its objective content constitutes an unconditional response to the invitation to establish unity. In determining whether a letter from the applicant is to be interpreted as a limitation within the meaning of Rule 25 (1) (b), the objective content of the letter is decisive. However, the content of the letter is not to be interpreted in isolation but in the context of earlier communications by the Examining Division and letters from the applicant.

3. The Receiving Section regarded the letter of the applicant and present appellant dated 19 March 1981, received on 21 March 1981, together with enclosures as a limitation within the meaning of Rule 25 (1) (b) EPC, a conclusion possible if the letter is considered in isolation. The points made in that letter appear to refer to the formulation of the parent application in its various details, particularly the drawings. The limitation of the parent application appears unconditional if the content of this letter is considered by itself.

4. However, this view can no longer be upheld if the previous letters from the applicant dated 17 April and 18 July 1980, together with the communication issued subsequently by the Examining Division on 19 November 1980, are also considered. In the first letter, the applicant stated that he merely wished to prepare provisional documents for the parent and divisional applications. The filing of divisional applications was to be postponed because he wished to retain the possibility of making further amendments to the documents. In the second letter, he pointed out that he was not establishing a limitation but merely making a suggestion to that effect which

à la date de dépôt de la demande initiale. A titre subsidiaire, il demande de saisir la Grande Chambre de recours pour que celle-ci décide si une "proposition consistant à soumettre des revendications limitées" constitue déjà une limitation au sens de la règle 25 (1) b) de la CBE ou s'il ne faut pas bien plutôt considérer que la limitation n'est constituée que par le texte des revendications que la Division d'examen et le demandeur considèrent comme étant en état d'aboutir à la délivrance".

Motifs de la décision

1. Les recours répondent aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE; ils sont donc recevables.

2. Il y a limitation au sens de la règle 25 (1) b) de la CBE lorsque le demandeur produit une lettre accompagnant de nouvelles pièces déposées à l'appui de la demande initiale, et qu'il ressort du contenu objectif de cette lettre que le demandeur consent sans réserve, comme il y avait été invité, à se conformer à l'exigence d'unité. Pour décider si une lettre du demandeur doit être interprétée comme une limitation au sens de la règle 25 (1) b) de la CBE, il y a lieu de se fonder sur le contenu objectif de cette lettre. Le contenu de ladite lettre ne doit pas toutefois être examiné isolément, mais être interprété à la lumière des notifications précédentes de la Division d'examen et de la correspondance antérieure du demandeur.

3. La Section de dépôt a vu dans la lettre du demandeur (devenu à présent le requérant), en date du 19 mars 1981, recue le 21 mars 1981, ainsi que dans les pièces jointes une limitation au sens de la règle 25 (1) b) de la CBE. Une telle interprétation est possible si l'on examine cette lettre isolément. Les considérations exprimées dans ladite lettre semblent concerner la mise au point de la demande initiale, et tout particulièrement des dessins. A en juger uniquement par le contenu de cette lettre, la limitation de la demande initiale paraît sans réserve.

4. Cette interprétation devient cependant impossible si l'on tient compte également des lettres antérieures du demandeur en date du 17 avril 1980 et du 18 juillet 1980, ainsi que de la notification de la Division d'examen en date du 19 novembre 1980. Dans la première de ces lettres, le demandeur avait fait savoir qu'il ne désirait fournir pour la demande initiale et pour les demandes divisionnaires que des documents provisoires. Il souhaitait reporter à plus tard le dépôt des demandes divisionnaires, car il entendait se réserver le droit d'apporter des modifications aux documents. Dans la deuxième de ces lettres, il faisait

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

sondern lediglich ein Vorschlag dazu vorliege, der von der Prüfungsabteilung noch geprüft werden müsse. Diese Vorbehalte gaben der Prüfungsabteilung Anlaß, in ihrem Bescheid vom 19. November 1980 zunächst festzustellen, daß bisher keine eindeutige und unbedingte Beschränkung vorliege, und nunmehr zu fordern, daß der Anmelder "innerhalb der in diesem Bescheid gesetzten Frist eine eindeutige, nicht bedingte Willenserklärung darüber abgibt, auf welchen Gegenstand er die vorliegende Anmeldung zur Herstellung der Einheitlichkeit beschränkt".

5. Berücksichtigt man die vom Anmelder gemachten Vorbehalte und die Forderung der Prüfungsabteilung, diese Vorbehalte nunmehr durch eine "eindeutige, nicht bedingte Willenserklärung" aufzuheben, so kann das Schreiben vom 19. März 1981 nicht mehr als eine vorbehaltlose Beschränkung gewertet werden. Der Inhalt dieses Schreibens entspricht nach Auffassung der Kammer nicht einer vorbehaltlosen Erklärung.

Die Formulierung in dem Schreiben, daß "... die Gegenstände der ehemaligen Figuren 15 bis 30 ... ggf. getrennt weiterverfolgt werden sollen", kann zwar ohne Berücksichtigung der Vorgeschichte so verstanden werden, daß sich der Anmelder in der Stamm-anmeldung vorbehaltlos beschränke und sich nur noch überlege, ob er für die ausgeschiedenen Gegenstände Teilanmeldungen einreichen werde. Die Prüfungsabteilung als Adressat jener Erklärung wußte aber aus der Vorgeschichte, d.h. dem umfangreichen Schriftwechsel, verschiedenen Telefongesprächen und den am 19., 20. und 21. Januar 1981 durchgeführten Rück-sprachen, daß der Anmelder die feste Absicht hatte, Teilanmeldungen einzureichen, die Einreichung aber auf-schieben wollte, bis die Zustimmung der Prüfungsabteilung zu den neu eingereichten Unterlagen festlag. Angesichts dieser Umstände konnte somit die Prüfungsabteilung in dem Schreiben vom 19. März 1981 noch nicht die von ihr geforderte vorbehaltlose Erklärung sehen.

6. Die vorbehaltlose Erklärung kam erst mit Schreiben vom 15. September 1981, eingegangen am selben Tag. Daher begann die Zweimonatsfrist zur Einreichung der Teilanmeldungen erst mit diesem Tag. Die Teilanmeldungen wurden am 26. und 27. Oktober sowie am 13. November 1981 noch rechtzeitig eingereicht.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidungen der Eingangs-stelle des Europäischen Patentamtes

* Amtlicher Text.

should be considered by the Examining Division. The Examining Division responded with a communication dated 19 November 1980 in which it noted that no clear and unconditional limitation had yet been received and invited the applicant to "make a clear and unconditional statement within the time limit stipulated, defining the subject-matter to which he wished to limit the present application in order to establish unity".

5. If one considers the provisos made by the applicant and the Examining Division's invitation to remove them by a "clear and unconditional statement", the letter of 19 March 1981 can no longer be regarded as an unconditional limitation. In the Board's opinion, the content of that letter does not constitute an unconditional statement.

The wording in the letter to the effect that "... the subjects of former Figs. 15-30 are to be pursued separately as appropriate" can, if the case history is ignored, be taken to imply an unconditional limitation of the parent application by the applicant, who at that stage was merely considering whether to file divisional applications for the excised subject-matter. However the Examining Division, to which that statement was addressed, knew from the case history i.e. the extensive correspondence, telephone calls and the hearing which took place on 19, 20 and 21 January 1981, that the applicant had the firm intention of filing divisional applications but wished to defer filing until the Examining Division finally approved the newly filed documents. In these circumstances, the Examining Division could not at that stage take the letter of 19 March 1981 as the unconditional statement which it had requested.

6. The unconditional statement arrived by letter dated 15 September 1981, received on the same date, and only then did the two-month period for the filing of divisional applications begin to run. The divisional applications filed on 26 and 27 October and 13 November 1981 were therefore filed in time.

For these reasons,

it is decided that:

1. The decisions of the Receiving Section of the European Patent Office dated 1

* Translation.

observer qu'il n'avait pas encore effectué de limitation, mais avait simplement avancé à ce sujet une proposition qu'il soumettait à la Division d'examen. Ces réserves ont conduit la Division d'examen à constater tout d'abord, dans une notification en date du 19 novembre 1980, qu'il n'avait pas été effectué jusque-là de limitation sans équivoque et sans réserve, et à inviter désormais le demandeur "à produire, dans le délai imparti dans le présente notification, une déclaration de volonté sans équivoque et sans réserve précisant l'objet auquel il limite la présente demande en vue de satisfaire à l'exigence d'unité".

5. Si l'on tient compte des réserves émises par le demandeur et du fait que la Division d'examen avait invité celui-ci à renoncer désormais à ses réserves, en produisant une "déclaration de volonté sans équivoque et sans réserve", la lettre du 19 mars 1981 ne saurait plus être considérée comme une limitation sans réserve. La Chambre estime que le contenu de cette lettre ne constitue pas une telle déclaration.

L'expression utilisée par le demandeur dans sa lettre, à savoir "... les éléments que comportent les anciennes figures 15 à 30 ... doivent éventuellement être repris dans une procédure distincte" peut certes être interprétée, si l'on ne tient pas compte de tout ce qui avait précédé, comme signifiant que le demandeur limitait sans réserve sa demande initiale et s'interrogeait seulement sur l'opportunité de déposer des demandes divisionnaires pour les éléments qu'il venait d'éliminer. Toutefois la Division d'examen, à qui s'adressait cette déclaration, savait par ce qui avait précédé, à savoir l'importante correspondance, les diverses conversations téléphoniques et les entretiens des 19, 20 et 21 janvier 1981, que le demandeur avait la ferme intention de déposer des demandes divisionnaires, mais qu'il désirait en différer le dépôt jusqu'à ce que la Division d'examen ait marqué son accord en ce qui concernait les nouvelles pièces qu'il avait déposées. Dans ces conditions, la Division d'examen ne pouvait donc considérer que la lettre du 19 mars 1981 constituait déjà la déclaration sans réserve qu'elle avait demandée.

6. Cette déclaration sans réserve n'a été produite que par la lettre du 15 septembre 1981, recue ce même jour. En conséquence, le délai de deux mois prévu pour le dépôt des demandes divisionnaires n'a commencé à courir qu'à compter de cette date. Les demandes divisionnaires déposées les 26 et 27 octobre ainsi que le 13 novembre 1981 ont donc été déposées dans les délais.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. Les décisions de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets

* Traduction.

vom 01. Juli 1982 betreffend die europäischen Patentanmeldungen Nr. 81 108 902.8, Nr. 81 108 994.5 und Nr. 81 109 672.8 werden aufgehoben.

2. Es wird festgestellt, daß diese europäischen Patentanmeldungen innerhalb der in Regel 25 Abs. (1) b) EPÜ genannten Frist eingereicht worden sind.

* Amtlicher Text.

July 1982 concerning European patent applications Nos. 81 108 902.8, 81 108 994.5 and 81 109 672.6 are set aside.

2. The above European patent applications were filed within the period laid down in Rule 25 (1) (b) EPC.

* Translation.

en date du 1er juillet 1982 concernant les demandes de brevet européen n^{os} 81 108 902.8, 81 108 994.5 et 81 109 672.6 sont rapportées.

2. Il est constaté que ces demandes de brevet européen ont été déposées dans le délai visé à la règle 25, paragraphe 1, lettre b) de la CBE.

* Traduction.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 15. Mai 1984 T 109/82*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Korsakoff
Mitglieder: M. Huttner
O. Bossung

Anmelder: Robert Bosch GmbH

Stichwort: "Hörgerät/BOSCH"

EPÜ Artikel 56

"Erfinderische Tätigkeit" — "kein erfinderischer Beitrag in Aufgabenstellung" — "stagnierender Stand der Technik" — "kein Bedürfnis während langer Zeitspanne" — "Aggregation"

Leitsatz

I. In einer neuen Aufgabenstellung kann dann kein Beitrag zur erfinderischen Qualifikation der Lösung vorliegen, wenn sie vom Durchschnittsfachmann hätte gestellt werden können. Dies ist der Fall, wenn die Aufgabe lediglich darin besteht, Mängeln einer Sache abzuwehren, die sich bei ihrem Gebrauch zeigen.

II. Ist bei stagnierender Technik bis zur Erfindung ein langer Zeitraum verstrichen, so kann dies ein Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sein, wenn während dieser Zeit ein dringendes Bedürfnis zur Verbesserung nachweisbar bestanden hat.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 18. September 1979 angemeldete, unter der Nummer 0 010 169 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 79 103 499.4, für die die Priorität einer früheren Anmeldung vom 25. Oktober 1978 in der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch genommen wird, ist von der Prüfungsabteilung 059 durch Entscheidung vom 7. April 1982 zurückgewiesen worden.

Der Entscheidung lagen der im Oberbegriff am 24. August 1981 mit einer Änderung versehene ursprüngliche Patentsanspruch 1 sowie die ursprünglichen Ansprüche 2-7 zugrunde.

* Amtlicher Text.

Decision of the Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 15 May 1984 T 109/82*

Composition of the Board:

Chairman: G. Korsakoff
Members: M. Huttner
O. Bossung

Applicant: Robert Bosch GmbH

Headword: "Hearing aid/BOSCH"

EPC Article 56

"Inventive step" — "No inventive contribution in the problem posed" — "Inactive state of the art" — "No need over a long period" — "Collocation"

Headnote

I. The posing of a new problem does not represent a contribution to the inventive merits of the solution if it could have been posed by the average person skilled in the art. Such is the case where a problem consists solely of eliminating deficiencies in an object which come to light when it is in use.

II. The fact that the state of the art has been inactive over a long period prior to the invention may be an indication that an inventive step is involved if during that time an urgent need for improvement has demonstrably existed.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application 79 103 499.4, filed on 18 September 1979 and published as 0 010 169 claiming the priority of a prior application of 25 October 1978 in the Federal Republic of Germany, was refused by decision of the Examining Division dated 7 April 1982.

The decision was based on the original Claim 1, as amended in the precharacterising portion on 24 August 1981, and on the original Claims 2-7.

* Translation.

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1 du 15 mai 1984 T 109/82*

Composition de la Chambre:

Président: G. Korsakoff
Membres: M. Huttner
O. Bossung

Demanderesse: Robert Bosch GmbH

Référence: "Appareil auditif/BOSCH"

Article 56 de la CBE

"Activité inventive" — "Absence d'une contribution inventive dans le problème posé" — "Non-évolution de l'état de la technique" — "Besoin non ressenti pendant longtemps" — "Assemblage de caractéristiques"

Sommaire

I. Un problème posé nouveau ne peut pas contribuer à conférer une valeur inventive à sa solution, lorsque l'homme du métier doué d'aptitudes moyennes aurait pu lui aussi formuler le même problème. C'est le cas lorsque le problème consiste uniquement à remédier aux inconvénients qu'un produit révèle à l'usage.

II. Le fait qu'au moment où l'invention est proposée la technique n'ait pas évolué pendant longtemps peut constituer un indice d'activité inventive, dans la mesure où il est prouvé qu'un besoin d'amélioration avait pendant le même temps été ressenti avec acuité.

Exposés faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 103 499.4, déposée le 18 septembre 1979 et publiée sous le numéro 0 010 169, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande antérieure déposée le 25 octobre 1978 en République fédérale d'Allemagne, a été rejetée par décision de la Division d'examen en date du 7 avril 1982.

Cette décision a été rendue sur la base de la revendication 1 initiale, dont le préambule a toutefois été modifié le 24 août 1981, et des revendications 2 à 7, également dans leur rédaction initiale.

* Traduction.