

ten Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit der Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 4 an die Einspruchsabteilung zurück.

Division for renewed examination of Claims 1 to 4 of the opposed patent as to novelty and inventive step.

d'opposition pour un nouvel examen de la nouveauté et de l'activité inventive relatives aux revendications 1 à 4 du brevet attaqué.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Maßgabe zurückverwiesen, die Einspruchsprüfung unter besonderer Berücksichtigung der neuen Druckschrift 3 wieder aufzunehmen, die mit der am 20. November 1984 eingegangenen Beschwerdeschrift eingereicht worden ist.

ORDER

For these reasons,

It is decided that:

1. The impugned decision is set aside.
2. The case is referred back to the Opposition Division for consideration of the opposition to be resumed, with particular attention being paid to the new citation (3) filed with the statement of grounds on 20 November 1984.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la nouvelle instance pour la reprise de l'examen d'opposition en tenant particulièrement compte du nouveau document 3 produit avec le mémoire de recours reçu le 20 novembre 1984.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 28. Januar 1986 T 92/85*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Maus
Mitglieder: P. Ford
C. Wilson

Anmelderin: WAVIN B.V.

Stichwort: "Nachträgliche Teilung und Änderung/WAVIN"

Regeln 25 (1) a), 86 (3) EPÜ

"Teil anmeldungen" - "Ermessen der Prüfungsabteilung" - "Zustimmung zu Änderungen"

Leitsatz

Ist die Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ ergangen und liegen keine Umstände vor, die zu Recht als ungewöhnlich gelten können, so kann die Prüfungsabteilung (mit Rücksicht auf den Verfahrensstand) 1. in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 25 (1) a) EPÜ die Einreichung einer Teilanmeldung ablehnen und 2. ihre Zustimmung zu weiteren Änderungen nach Regel 86 (3) verweigern.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 80 200 295.6 wurde am 28. März 1980 im Namen der Beschwerdeführerin unter Inanspruchnahme der Priorität aus einer am 30. März 1979 in den Niederlanden eingereichten nationalen Anmeldung (im folgenden "die entsprechende niederländische Anmeldung" genannt) eingereicht.

Decision of the Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 28 January 1986 T 92/85*

Composition of the Board:

Chairman: C. Maus
Members: P. Ford
C. Wilson

Applicants: WAVIN B.V.

Headword: "Belated division and amendment/WAVIN"

Rules 25(1)(a), 86(3) EPC

"Divisional applications" - "Discretion of the Examining Division" - "Consent to amendment".

Headnote

If the Communication under Rule 51(4) and (5) EPC has been sent out and there are no circumstances which can properly be regarded as exceptional, the Examining Division may (in view of the state of the proceedings) (1) refuse to allow the filing of a divisional application in the exercise of its discretion under Rule 25(1)(a) EPC and (2) refuse its consent to the making of a further amendment pursuant to Rule 86(3) EPC.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 200 295.6 was filed in the name of the appellants on 28 March 1980, claiming priority from a national application filed in the Netherlands on 30 March 1979 (hereinafter referred to as "the corresponding Dutch application").

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 28 janvier 1986 T 92/85*

Composition de la Chambre:

Président: C. Maus
Membres: P. Ford
C. Wilson

Demanderesse: WAVIN B.V.

Référence: "Division et modification tardives/WAVIN"

Règles 25(1)a) et 86(3) CBE

"Demandes divisionnaires" - "Pouvoir d'appréciation de la division d'examen" - "Autorisation relative à une modification"

Sommaire

Si la notification établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE a déjà été envoyée et que les circonstances de l'espèce ne puissent à proprement parler être considérées comme exceptionnelles, la division d'examen peut (eu égard à l'état de la procédure) rejeter une demande divisionnaire en exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 25(1)a) CBE, d'une part, et refuser d'autoriser toutes autres modifications en vertu de la règle 86(3) CBE, d'autre part.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 200 295.6, revendiquant la priorité d'une demande nationale déposée aux Pays-Bas le 30 mars 1979 (ci-après dénommée la "demande néerlandaise correspondante"), a été déposée au nom de la requérante le 28 mars 1980.

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

II. Die europäische Patentanmeldung wurde am 15. Oktober 1980 veröffentlicht. Die veröffentlichte Fassung enthielt einen Satz aus zehn Patentansprüchen, die sich jeweils auf ein Dichtungselement für eine Rohrverbindung bezogen.

III. Mit Bescheid vom 18. Februar 1981 teilte die Prüfungsabteilung der Beschwerdeführerin mit, daß die europäische Patentanmeldung den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens nicht entspreche, da die ersten sieben Ansprüche entweder nicht neu oder nicht erfinderisch seien. Die Merkmale des Anspruchs 8 hingegen seien allem Anschein nach noch nicht aus dem im Recherchenbericht angegebenen Stand der Technik bekannt und würden auch nicht durch diesen nahegelegt. Sie könnten daher zusammen mit wesentlichen Merkmalen der vorhergehenden Ansprüche die Grundlage für einen neuen Anspruch 1 bilden. Die Ansprüche 9 und 10 wären gewährbar, wenn sie von einem gewährbaren Anspruch 1 abhingen.

IV. In seiner Erwiderung vom 29. Juni 1981 erklärte der Vertreter der Beschwerdeführerin, die vorgeschlagene Beschränkung auf den ursprünglichen Anspruch 8 könne vorläufig nicht akzeptiert werden und sei im Hinblick auf den genannten Stand der Technik aus den angegebenen Gründen auch nicht erforderlich. Dem Schreiben lag ein Satz mit zehn geänderten Ansprüchen bei (wobei Anspruch 2 im wesentlichen dem ursprünglichen Anspruch 8 entsprach).

V. In einem zweiten Bescheid vom 10. September 1981 erklärte die Prüfungsabteilung, sie halte den geänderten Anspruchssatz aus verschiedenen Gründen noch immer nicht für gewährbar, und gab dem Vertreter der Beschwerdeführerin Gelegenheit, die Angelegenheit entweder in einer formlosen Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer oder in einer mündlichen Verhandlung mit der Prüfungsabteilung zu erörtern. Sie bat die Beschwerdeführerin, etwaige neue Ansprüche vorab einzureichen.

VI. Mit Schreiben vom 20. Januar 1982 reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin einen Satz mit acht Ansprüchen ein, die auf einen Haltering gerichtet waren, und bat um eine formlose Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer.

VII. Wie aus den Akten hervorgeht, legte der Vertreter der Beschwerdeführerin bei der formlosen Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer am 13. Mai 1982 zunächst die Erfindung und ihre Vorzüge dar; nachdem der beauftragte Prüfer erklärt hatte, daß der neu eingereichte Anspruch 1 seines Erachtens keine erfinderische Tätigkeit aufweise, schlug der Vertreter vor, die Anmeldung auf die Ausführungsart von Abbildung 6 zu beschränken, die Ge-

II. The European patent application was published on 15 October 1980. As published, it included a set of ten claims, each relating to a sealing body for a pipe connection.

III. By a Communication dated 18 February 1981, the Examining Division informed the appellants that the European patent application did not meet the requirements of the European Patent Convention as each of the first seven claims respectively lacked either novelty or inventive step. The features of Claim 8, however, seemed not to be known from or to be suggested by the state of the art as set out in the search report. Therefore, the features of that claim could form, together with essential features of previous claims, the basis of a new Claim 1. Claims 9 and 10 could be accepted if they were dependent from an acceptable Claim 1.

IV. In a letter dated 29 June 1981, sent in response to this Communication, the appellants' representative stated that the suggested restriction to the original Claim 8 could not be accepted for the time being and was considered to be unnecessary, for reasons given, in view of the cited prior art. A set of ten amended claims (Claim 2 of which corresponded substantially to the original Claim 8) was submitted with the letter.

V. In a second Communication dated 10 September 1981, the Examining Division stated that the set of amended claims did not yet appear to be allowable, on various grounds, and offered the applicants' representative the opportunity to discuss the matter either with the primary examiner in an informal interview or with the Examining Division in oral proceedings. It was requested that any new claims for discussion should be submitted beforehand.

VI. With a letter dated 20 January 1982, the applicants' representative submitted a set of eight claims directed to a retaining ring and asked for an informal interview with the primary examiner.

VII. As appears from the file of the case, during the course of an informal interview with the primary examiner, on 13 May 1982, after the applicants' representative had explained the invention and its advantages and after the primary examiner had expressed his opinion that there was no inventive step in the newly presented Claim 1, the appellants' representative proposed to limit the application to the embodiment of Figure 6 which had been the

II. La demande de brevet européen a été publiée le 15 octobre 1980. La version publiée comportait un jeu de dix revendications dont chacune portait sur un corps d'étanchéité pour un raccord de tuyau.

III. Par notification en date du 18 février 1981, la Division d'examen a signalé à la requérante que la demande de brevet européen ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la Convention sur le brevet européen, les sept premières revendications étant dépourvues soit de nouveauté, soit d'activité inventive. Par contre, les caractéristiques de la revendication 8 ne semblaient pas provenir ni être inspirées de l'état de la technique indiqué dans le rapport de recherche. Associées aux caractéristiques essentielles des revendications précédentes, elles pouvaient en conséquence former la base d'une nouvelle revendication 1. Les revendications 9 et 10 pouvaient être admises à condition de dépendre d'une revendication 1 admissible.

IV. Répondant à cette notification par une lettre en date du 29 juin 1981, le mandataire de la requérante a déclaré qu'il n'était pas question pour le moment d'accepter de limiter la demande à la revendication 8 initiale, ainsi qu'il avait été proposé, et que eu égard à l'état de la technique cité, cette limitation ne lui paraissait pas nécessaire, pour les raisons qu'il indiquait. La lettre était accompagnée d'un jeu de dix revendications modifiées (dont la revendication 2 correspondait pour l'essentiel à la revendication 8 initiale).

V. Dans une deuxième notification en date du 10 septembre 1981, la Division d'examen a fait savoir que, pour diverses raisons, le jeu de revendications modifiées ne lui semblait pas encore pouvoir être admis, et elle a proposé au mandataire de la requérante de discuter de la question avec le premier examinateur dans le cadre d'un entretien informel ou avec la Division d'examen dans le cadre d'une procédure orale. Le mandataire était invité à soumettre au préalable, pour discussion, toutes nouvelles revendications qu'il souhaiterait introduire.

VI. Par lettre du 20 janvier 1982, le mandataire de la requérante a déposé un jeu de huit revendications portant sur une bague de retenue et a demandé un entretien informel avec le premier examinateur.

VII. Ainsi qu'il ressort du dossier de l'affaire, le mandataire de la requérante a proposé lors de l'entretien informel qu'il a eu avec le premier examinateur le 13 mai 1982, après qu'il eut exposé l'invention et ses avantages et que le premier examinateur eut estimé que la nouvelle revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive, de limiter la demande à la réalisation de l'invention selon la figure 6, qui avait été l'objet de la revendication 8 initiale. Il a accepté

gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 8 gewesen sei. Er erklärte sich damit einverstanden, entsprechend eingeschränkte neue Ansprüche einzureichen, was mit Schreiben vom 1. Oktober 1982 auch geschah.

VIII. In einem weiteren Bescheid vom 12. April 1983 erklärte die Prüfungsabteilung, sie halte den Gegenstand dieser Ansprüche dem Stand der Technik gegenüber für gewährbar. Sie schlug der Beschwerdeführerin eine Änderung zur Verdeutlichung des Anspruchs 1 vor und forderte sie auf, einen entsprechend abgefaßten neuen Anspruch 1 einzureichen und die Beschreibung und die Zeichnungen an die neuen Ansprüche anzupassen.

IX. Der Vertreter der Beschwerdeführerin reichte daraufhin mit Schreiben vom 21. Juni 1983 einen geänderten Anspruch, eine geänderte Beschreibung und eine einzige Zeichnungsabildung ein.

X. Die Ankündigung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ, die die für die europäische Patentanmeldung vorgeschlagene Fassung enthielt, wurde dem Vertreter der Anmelderin am 25. Oktober 1983 zugesandt.

XI. Mit Schreiben vom 30. Dezember 1983 teilte der Vertreter der Beschwerdeführerin dem Europäischen Patentamt mit, daß er mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden sei, und beantragte die Absendung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ. Diese wurde ihm am 17. Januar 1984 ordnungsgemäß zugesandt.

XII. Mit Schreiben vom 17. April 1984 teilte der Vertreter der Beschwerdeführerin dem Amt mit, daß die Beschwerdeführerin der Ansicht sei, ihr stehe ein weiter reichender Schutz als der zu, der ihr durch die in der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ genannten Patentansprüche gewährt werde. Das Schreiben enthielt Argumente zur Begründung der Schutzweiterung; mit einem weiteren Schreiben vom 25. April 1984 wurden ein geänderter Anspruchssatz und eine geänderte Beschreibung eingereicht.

XIII. Die Prüfungsabteilung erwiderte in ihrem Bescheid vom 16. Mai 1984, eine weitere Prüfung der europäischen Patentanmeldung habe ergeben, daß diese die Erfordernisse des Europäischen Patentübereinkommens nicht erfülle und daß die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückgewiesen werden könnte, wenn die angegebenen Mängel nicht beseitigt würden. Weitere Änderungen könnten nicht zugelassen werden, da die Beschwerdeführerin nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ eine vollständige Neuprüfung der Anmeldung verlangt habe. Außerdem sei die Einreichung einer Teilanmeldung nach Absendung dieser Mitteilung nicht mehr zulässig.

subject-matter of the original Claim 8. He agreed to file new claims so limited and he did so with a letter dated 1 October 1982.

VIII. In a further Communication dated 12 April 1983, the Examining Division stated that the subject-matter of these claims appeared to be patentable with respect to the prior art. A modification to Claim 1, for reasons of clarity, was put forward for agreement and the appellants were invited to file a new Claim 1 accordingly and to adapt the description and the drawings to the new claims.

IX. In response, the appellants' representative filed an amended claim, description and single Figure drawing with his letter dated 21 June 1983.

X. Advance notice of the Communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC, in which the text proposed for the European patent application was set out, was sent to the applicants' representative on 25 October 1983.

XI. By letter dated 30 December 1983, the appellants' representative informed the European Patent Office that the proposed amendments were acceptable and requested that the Communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC should be sent. That Communication was duly sent to him on 17 January 1984.

XII. By letter dated 17 April 1984, the appellants' representative informed the Office that the appellants considered that they should be allowed a much broader protection than that provided by the claims mentioned in the Communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC. Arguments in support of broader protection were advanced in the letter and a set of amended claims and an amended description were submitted with a further letter dated 25 April 1984.

XIII. The Examining Division replied, in a communication dated 16 May 1984, that further examination of the European patent application had revealed that it did not meet the requirements of the European Patent Convention and that, if the deficiencies indicated were not corrected, the application might be refused pursuant to Article 97(1) EPC. The Communication stated that no further amendments could be allowed, since the appellants had requested a full re-examination of the application after receipt of the Communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC. Furthermore, the filing of a divisional application would not be allowed once that Communication had been sent out.

de déposer de nouvelles revendications limitées en conséquence ; ces revendications ont été effectivement déposées le 1er octobre 1982.

VIII. Dans une nouvelle notification en date du 12 avril 1983, la Division d'examen a fait savoir que l'objet de ces revendications semblait brevetable eu égard à l'état de la technique. Pour plus de clarté, elle a proposé à la requérante une modification de la revendication 1 et l'a invitée à déposer une nouvelle revendication 1 rédigée en conséquence et à adapter la description et les dessins aux nouvelles revendications.

IX. Par lettre du 21 juin 1983, le mandataire de la requérante a déposé une revendication et une description modifiées, ainsi qu'un seul et unique dessin.

X. L'avis préalable concernant l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4) et (5) de la CBE, qui contenait le texte proposé pour la délivrance du brevet européen, a été adressé au mandataire de la requérante le 25 octobre 1983.

XI. Par lettre du 30 décembre 1983, celui-ci a informé l'Office européen des brevets que les modifications proposées pourraient être acceptées et a demandé l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4) et (5) CBE. Cette notification lui a été dûment envoyée le 17 janvier 1984.

XII. Par lettre du 17 avril 1984, le mandataire de la requérante a informé l'Office que la requérante estimait pouvoir prétendre à une protection bien plus étendue que celle conférée par les revendications mentionnées dans la notification établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE. Divers arguments étaient invoqués dans ladite lettre à l'appui de cette thèse. Un jeu de revendications modifiées et une description modifiée ont été soumis par lettre du 25 avril 1984.

XIII. Dans une notification en date du 16 mai 1984, la Division d'examen a répondu que lors de la poursuite de l'examen de la demande de brevet européen, il avait été constaté que la demande ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la Convention sur le brevet européen et que, s'il n'était pas remédié aux irrégularités constatées, elle pourrait être rejetée en vertu de l'article 97(1) CBE. Il était précisé dans la notification qu'il ne pourrait plus être apporté de nouvelles modifications, la requérante ayant demandé un réexamen complet de la demande après réception de la notification établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE. En outre, il était de règle de ne pas admettre le dépôt d'une demande divisionnaire une fois que ladite notification avait été envoyée.

XIV. Mit Schreiben vom 26. Juli 1984 beantragte der Vertreter der Beschwerdeführerin eine erneute Prüfung der Angelegenheit. Er behauptete, die Zustimmung zu der Fassung, in der das Patent erteilt werden könnte, sei aufgrund einer Fehleinschätzung des Stands der Technik gegeben worden; eine vor kurzem von der Beschwerdeführerin durchgeführte Recherche habe ergeben, daß ein auf der Grundlage der akzeptierten Fassung erteiltes Patent der Erfindung keinen ausreichenden Schutz gewähren würde. Für eine erneute Prüfung der geänderten Anmeldung sei keine zusätzliche Recherche erforderlich; hilfsweise sollte der Beschwerdeführerin erlaubt werden, für den Gegenstand der Beschreibung und der Ansprüche in der zuletzt geänderten Fassung eine Teilanmeldung einzureichen. Falls eine Teilung nicht zulässig sei, solle die Prüfung der Anmeldung gemäß Regel 51 (4) EPÜ fortgesetzt werden.

XV. Am 24. Oktober 1984 traf die Prüfungsabteilung die angefochtene Entscheidung, mit der die europäische Patentanmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ mit der Begründung zurückgewiesen wurde, daß keine Einigung über eine Fassung zustande gekommen sei, in der ein Patent erteilt werden könne; die Beschwerdeführerin habe angesichts der zahlreichen Bescheide, der umfangreichen Korrespondenz und der persönlichen Rücksprache ausreichend Gelegenheit gehabt, den Stand der Technik sorgfältig zu studieren. Das Argument, die Ergebnisse einer neueren Recherche rechtfertigten die Rücknahme der Zustimmung zu der Fassung, könne nicht hingenommen werden, da zwischen dem Prioritätstag und der Recherche ein Zeitraum von fünf Jahren liege. Außerdem könne der von der Beschwerdeführerin angezogene neue Stand der Technik (nämlich ihr eigenes Patent NL-A-7 412 324) eine Fortsetzung des Verfahrens nicht rechtfertigen, da er nicht als ein Stand der Technik gelten könne, von dem die Anmelderin erst jetzt Kenntnis erlangt habe. Der Antrag auf Einreichung einer Teilanmeldung werde ebenfalls abgelehnt, da er erst nach Absendung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) gestellt worden sei.

XVI. Der Vertreter der Beschwerdeführerin legte mit Schreiben vom 20. Dezember 1984 Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der Entscheidung in vollem Umfang. Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet.

XVII. In der Beschwerdebegründung vom 4. März 1985 behauptete die Beschwerdeführerin, sie habe Anspruch auf

1) Zulassung der europäischen Patentanmeldung auf der Grundlage der in der Ankündigung vorgeschlagenen (und mit der Beschwerdebegründung nochmals vorgelegten)

XIV. By letter dated 26 July 1984, the appellants' representative requested reconsideration of the matter. He asserted that agreement to the text on which a patent could be granted had been based on a wrong interpretation of the prior art and that results of recent research by the appellants had shown that the grant of a patent on the basis of the agreed text would be insufficient to provide adequate protection of the invention. Reconsideration of the amended application would not require any additional search: alternatively, the appellants should be allowed to file a divisional application for the subject-matter of the latest amended description and claims. If division was not allowable, examination of the application should be resumed, pursuant to Rule 51(4) EPC.

XV. On 24 October 1984, the Examining Division issued the Decision under appeal, refusing the European patent application according to Article 97(1) EPC on the grounds that there was no agreement on a text for a patent and that the appellant had had enough opportunity to carefully study the prior art, taking into account the number of notifications and letters and the personal consultation. The argument that the results of recent research justified disagreement with the agreed text could not be accepted, since there was a period of five years between the priority date and the research. Furthermore, new prior art brought forward by the appellants (their own patent NL-A-7 412 324) could not justify continuation of the procedure as it could not be regarded as prior art of which the applicant had only just become aware. The request to be allowed to file a divisional application was also refused, since it was not made until after the Communication under Rule 51(4) and (5) had been sent out.

XVI. By letter dated 20 December 1984, the appellants' representative filed a notice of appeal requesting cancellation of the whole Decision. The appeal fee was duly paid.

XVII. In the Statement of Grounds of appeal, dated 4 March 1985, the appellants contended that they were entitled to:

(1) allowance of the European patent application on the basis of the text proposed in the Advanced Notice (re-submitted with the Statement of Grounds) coupled with allowance of

XIV. Par lettre en date du 26 juillet 1984, le mandataire de la requérante a demandé que l'affaire soit réexaminée, faisant valoir que lorsque la requérante avait marqué son accord sur le texte dans lequel le brevet pourrait être délivré, elle s'était fondée sur une interprétation erronée de l'état de la technique et qu'une recherche effectuée récemment par ses soins avait fait apparaître qu'un brevet délivré sur la base dudit texte ne conférerait pas une protection appropriée à l'invention. Le réexamen de la demande modifiée n'exigerait pas de recherche supplémentaire; à défaut, la requérante devrait être autorisée à déposer une demande divisionnaire pour l'objet de la description et des revendications modifiées en dernier lieu. Au cas où la division ne serait pas autorisée, la requérante demandait que l'examen de la demande soit repris, conformément à la règle 51(4) de la CBE.

XV. Le 24 octobre 1984, la Division d'examen a rendu la décision incriminée, par laquelle elle rejette la demande de brevet européen en vertu de l'article 97(1) de la CBE, au motif qu'il n'y avait pas eu accord sur le texte dans lequel le brevet pouvait être délivré et que la requérante avait eu suffisamment l'occasion d'examiner à fond l'état de la technique, vu le nombre de notifications et de lettres et l'entretien personnel qu'elle avait eu avec le premier examinateur. La Division d'examen ne pouvait accepter l'argument invoqué par la requérante, qui s'était appuyée sur les résultats d'une récente recherche pour justifier le désaccord qu'elle marquait désormais sur le texte qu'elle avait accepté auparavant, étant donné que cinq ans s'étaient écoulés entre la date de priorité et cette récente recherche. En outre, le nouvel état de la technique invoqué par la requérante (à savoir son propre brevet NL-A-7 412 324) ne pouvait justifier la poursuite de la procédure, étant donné qu'il ne pouvait être tenu pour un état de la technique dont la requérante venait tout juste d'avoir connaissance. La requête présentée par la requérante en vue d'être autorisée à déposer une demande divisionnaire a également été rejetée, puisqu'elle n'avait été présentée qu'après l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4) et (5).

XVI. Par lettre en date du 20 décembre 1984, le mandataire de la requérante a formé un recours et a demandé l'annulation de la décision dans son ensemble. La taxe correspondante a été dûment acquittée.

XVII. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, en date du 4 mars 1985, la requérante a soutenu qu'elle était en droit d'obtenir

1) que sa demande de brevet européen soit acceptée sur la base du texte qui était proposé dans l'avis préalable (et qu'elle produisait une nouvelle fois, en même temps que le

Fassung in Verbindung mit einer Teilanmeldung auf der Grundlage der zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüche oder

II) Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage der mit Schreiben vom 25. April 1984 eingereichten Fassung.

Ein dritter Antrag wurde später zurückgenommen.

XVIII. In einem Bescheid der Technischen Beschwerdekammer vom 5. Juni 1985 forderte der Berichterstatter die Beschwerdeführerin auf, schriftlich weitere Argumente vorzulegen, da ihre Anträge nicht ausreichend begründet seien. Dem wurde mit Schreiben vom 15. Oktober 1985 entsprochen.

XIX. In einem Bescheid vom 22. November 1985, der gleichzeitig mit einer Ladung zur mündlichen Verhandlung erging, hieß es, daß die Kammer die Anträge der Beschwerdeführerin noch immer nicht für begründet halte. Die Beschwerde werde kaum Erfolg haben, wenn die Beschwerdeführerin die Kammer nicht davon überzeugen könne, daß die Prüfungsabteilung ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt habe, als sie Änderungen in diesem späten Stadium des Prüfungsverfahrens nicht zuließ. Auch die Zulassung einer Teilung in diesem Stadium sei Ermessenssache. Die Beschwerdeführerin habe unter anderem argumentiert, die Zulassung einer Teilung der entsprechenden niederländischen Anmeldung durch das niederländische Patentamt spreche zu ihren Gunsten; sie habe jedoch nicht nachgewiesen, daß dieselben verfahrensrechtlichen Umstände vorgelegen hätten und mit welcher Begründung die Änderung im nationalen Verfahren zugelassen worden sei. Falls die Umstände des nationalen Verfahrens näher in Betracht gezogen werden sollten, müsse die Beschwerdeführerin rechtzeitig vor dem für die mündliche Verhandlung festgesetzten Termin Kopien aller sachdienlichen Unterlagen einreichen und Übersetzungen in eine der Amtssprachen des EPA vorlegen. (Die Beschwerdeführerin reichte diese Kopien und Übersetzungen ordnungsgemäß ein.)

XX. In der mündlichen Verhandlung am 28. Januar 1986 bestätigte der Vertreter der Beschwerdeführerin den Haupt- und den Hilfsantrag der Beschwerdeführerin. Er erklärte, die Beschwerdeführerin sei in erster Linie daran interessiert, eine Teilanmeldung einzureichen, die einen Aspekt der Erfindung zum Gegenstand habe, dessen Bedeutung zu dem Zeitpunkt, als die Beschwerdeführerin der Beschränkung des Schutzbereichs ihrer Patentansprüche zugestimmt habe, von ihrer Patentabteilung nicht voll erkannt worden sei. Es habe offensichtlich einige Zeit gedauert, bis die Probleme im Zusammenhang mit der Massenproduktion der erfindungsgemäßen Artikel ge-

a divisional application on the basis of claims submitted with the Statement of Grounds; or

(II) re-opening of the examination procedure on the basis of the text filed with the letter dated 25 April 1984.

A third request was subsequently withdrawn.

XVIII. In a Communication of the Technical Board of Appeal, dated 5 June 1985 the rapporteur invited the appellants to submit further written arguments as the requests made did not appear to be justified. Such arguments were submitted by letter dated 15 October 1985.

XIX. In a Communication dated 22 November 1985 sent with a summons to oral proceedings, it was indicated that the Board was still not satisfied that the appellants' requests were justified. The appeal was unlikely to succeed unless the appellants could satisfy the Board that the Examining Division wrongly exercised its discretion to refuse to allow amendment at such a late stage in the examination proceedings. Allowance of division at such a late stage was also discretionary. The appellants had argued inter alia that the action of the Netherlands Patent Office in allowing division from the corresponding Dutch application should be persuasive in their favour but they had not shown that the procedural circumstances were the same or what reasons had been given (if any) for allowing amendment in the national proceedings. If they wished the situation in those proceedings to be considered further they should file copies of all relevant documents and provide translations into an official language of the EPO, well in advance of the date set for the oral proceedings. (The appellants duly filed such copies and translations.)

XX. At the oral proceedings held on 28 January 1986, the appellants' representative confirmed the appellants' main and auxiliary requests. He stated that the appellants were primarily interested in being allowed to file a divisional application which would relate to an aspect of the invention the importance of which had not been sufficiently appreciated by the appellants' patent department at the time when the appellants had agreed to the limitation of the scope of their claims. It appeared that it had taken some time to solve the problems of mass production of articles in accordance with the invention. The solution to these problems proved to be matter that had in fact been disclosed

mémoire), et qu'elle soit autorisée à déposer une demande divisionnaire sur la base des revendications soumises en même temps que le mémoire, ou

II) que la procédure d'examen soit reprise sur la base du texte déposé par lettre du 25 avril 1984.

Une troisième conclusion a été retirée par la suite.

XVIII. Dans une notification de la Chambre de recours technique en date du 5 juin 1985, le rapporteur a invité la requérante à soumettre par écrit d'autres arguments, les conclusions formulées ne semblant pas fondées. La requérante a présenté de nouveaux arguments par lettre en date du 15 octobre 1985.

XIX. Par une notification en date du 22 novembre 1985 qu'elle adressait à la requérante en même temps qu'une citation à une procédure orale, la Chambre a fait savoir qu'elle n'était toujours pas convaincue du bien-fondé des conclusions de la requérante. Le recours n'avait guère de chance d'aboutir, à moins que la requérante ne parvînt à convaincre la Chambre que la Division d'examen avait exercé à tort son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle avait refusé d'autoriser des modifications à ce stade avancé de la procédure d'examen. Autoriser une division à ce stade avancé relevait également du pouvoir d'appréciation. La requérante avait notamment soutenu que le fait que l'Office néerlandais des brevets ait accepté la division de la demande néerlandaise correspondante plaiderait en sa faveur; elle n'avait toutefois pas démontré que les circonstances de l'espèce étaient les mêmes ni exposé pour quels motifs (si motifs il y avait) elle avait été autorisée dans le cadre de la procédure nationale à apporter des modifications. Si elle souhaitait la poursuite de la procédure, elle devait produire des copies de tous les documents pertinents et fournir des traductions dans l'une des langues officielles de l'OEB bien avant la date fixée pour la procédure orale. (La requérante a dûment produit ces copies et traductions.)

XX. Lors de la procédure orale du 28 janvier 1986, le mandataire de la requérante a confirmé les requêtes principale et subsidiaire formulées par la requérante. Il a déclaré que la requérante souhaitait avant tout être autorisée à déposer une demande divisionnaire ayant trait à un aspect de l'invention dont le service des brevets de la requérante n'avait pas mesuré toute l'importance au moment où celle-ci avait accepté de limiter l'étendue de ses revendications. Il avait fallu un certain temps pour que les problèmes posés par la production en série des articles selon l'invention puissent être résolus. Il s'est avéré que la solution de ces problèmes avait bien été divulguée et

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

löst worden seien. Die Lösung dieser Probleme sei zwar in der ursprünglich eingereichten europäischen Patentanmeldung tatsächlich offenbart und beansprucht, ihre praktische Bedeutung der Patentabteilung jedoch erst 1984 klargemacht worden. Der Vertreter schlug vor, die erfinderische Bedeutung der Lösung durch einen Vergleich mit dem früheren niederländischen Patent Nummer NL-A-7 412 324 der Beschwerdeführerin zu ermitteln. Er machte geltend, daß sie auf diesen Aspekt der Erfindung nicht verzichtet habe. Zwar seien die Ansprüche der vorliegenden Anmeldung eingeschränkt worden, die Beschreibung enthalte jedoch noch immer Bezugnahmen auf diesen Aspekt. Er berief sich ferner darauf, daß die Patentabteilung des niederländischen Patentamts die Teilung der entsprechenden niederländischen Anmeldung in einem - wie er sagte - vergleichbaren Verfahrensstadium gestattet habe.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Die Beschwerdeführerin beantragt in ihrem Hauptantrag die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage der Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungsabbildung, die zusammen mit der Beschwerdebegründung nochmals vorgelegt worden und mit der von der Prüfungsabteilung in der Ankündigung der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) und (5) vorgeschlagenen Fassung identisch sind, mit **der Maßgabe**, daß ihr gestattet wird, gleichzeitig eine Teilanmeldung auf der Grundlage des ebenfalls zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten Textes einzureichen.

3. Die Prüfungsabteilung war bereit, auf der Grundlage des der Kammer nunmehr vorliegenden Textes ein europäisches Patent zu erteilen; sie war aber nicht bereit, die Einreichung einer Teilanmeldung zu gestatten, da dies entsprechend den Prüfungsrichtlinien, C-VI, 9.3 nicht mehr möglich ist, wenn die Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ bereits abgesandt worden ist.

4. In der Einleitung zu den Prüfungsrichtlinien heißt es, daß die Prüfer des Amtes in Ausnahmefällen von den Richtlinien abweichen können; es sei jedoch davon auszugehen, daß sie sich generell daran halten.

5. Regel 25 (1) a) EPÜ schreibt vor, daß eine europäische Teilanmeldung nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung nur innerhalb der in diesem Bescheid festgesetzten Frist und danach nur dann eingereicht werden kann, wenn die Prüfungsabteilung die Einreichung einer Teilanmeldung für sachdienlich hält. Im vorliegenden Fall hat die Prüfungsabteilung in Anbetracht des fortgeschrittenen Verfahrenssta-

and claimed in the European patent application as originally filed. Its practical importance, however, had not been explained to the patent department until 1984. The representative submitted that its inventive significance could be appreciated by comparison with the appellants' earlier Dutch patent NL-A-7 412 324. He argued that there had been no abandonment by the applicants of this aspect of the invention. Although the claims of the present application had been restricted, nevertheless there was still reference to it in the text of the description. He further relied on the fact that the Application Department of the Netherlands Patent Office had permitted division of the corresponding Dutch application at what he argued was a comparable stage in the procedure.

Reasons for the decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. The appellants' main request is for a European patent to be granted on the basis of the claims, description and figure re-submitted with the Statement of Grounds of Appeal, which is identical with the text proposed by the Examining Division in the Advanced Notice of the Communication under Rule 51(4) and (5) EPC, **provided that** the appellants are at the same time allowed to file a divisional application on the basis of the text for it also filed with the Statement of Grounds.

3. The Examining Division was prepared to grant a European patent on the basis of the text now before this Board but was not prepared to allow the filing of a divisional application since, in accordance with the Guidelines for Examination C VI 9.3, the filing of a divisional application will not be allowed when a Communication under Rule 51(4) and (5) EPC has been sent out.

4. It is made clear in the introduction to the Guidelines for Examination that they may be departed from in exceptional cases but that, in general, they will be followed by examining staff of the Office.

5. Rule 25(1)(a) EPC provides that a European divisional application may be filed after receipt of the first communication from the Examining Division only within the period prescribed by that communication or after that period if the Examining Division considers the filing of a divisional application to be justified. On the facts of the present case, therefore, the Examining Division had a discretion, which it exer-

revendiquée dans la demande de brevet européen telle qu'elle avait été déposée à l'origine, mais que son importance sur le plan pratique n'avait été expliquée au service des brevets qu'en 1984. Le mandataire a soutenu que son importance sur le plan de l'activité inventive pouvait être appréciée par référence au brevet néerlandais NL-A-7 412 324 déposé antérieurement à la requérante. Il a fait valoir que celle-ci n'avait nullement abandonné cet aspect de son invention. Il y est toujours fait référence dans la description, bien que les revendications de la demande actuelle aient été limitées. Il a en outre invoqué le fait que le service des brevets de l'Office néerlandais des brevets avait autorisé la division de la demande néerlandaise correspondante à un stade de la procédure qui lui paraissait comparable.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. Dans sa requête principale, la requérante demande la délivrance d'un brevet européen sur la base des revendications, de la description et de la figure qui ont été soumises une seconde fois avec le mémoire exposant les motifs du recours et qui sont identiques à la version proposée par la Division d'examen dans l'avis préalable concernant l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4) et (5) CBE, à condition d'être autorisée à déposer simultanément une demande divisionnaire sur la base du texte déposé en même temps que le mémoire.

3. La Division d'examen était disposée à délivrer un brevet européen sur la base du texte soumis désormais à la Chambre, mais pas à autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire, étant donné que, conformément aux Directives relatives à l'examen, C-VI, 9.3, le dépôt d'une demande divisionnaire n'est plus autorisé dès lors que la notification prévue à la règle 51(4) et (5) CBE a été envoyée.

4. Dans l'introduction aux Directives relatives à l'examen, il est clairement précisé que les examinateurs de l'Office peuvent s'écarter de ces Directives dans des cas exceptionnels, mais qu'ils doivent en général s'y conformer.

5. La règle 25(1)a) CBE dispose qu'une demande divisionnaire européenne ne peut être déposée après réception de la première notification de la division d'examen que dans le délai imparti dans ladite notification ou, après ce délai, que si la division d'examen estime justifié le dépôt d'une demande divisionnaire. Dans la présente espèce, la Division d'examen a donc exercé à l'égard de la requérante,

diums die ihr eingeräumte Ermessensfreiheit im Einklang mit den Prüfungsrichtlinien zuungunsten der Beschwerdeführerin ausgeübt.

6. Nach Auffassung der Kammer hat die Prüfungsabteilung bei dieser Sachlage die Einreichung einer Teilanmeldung zu Recht abgelehnt.

6.1 In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer versuchte der Vertreter der Beschwerdeführerin, sich auf mangelnde Kommunikation zwischen der Produktions- und der Patentabteilung der Beschwerdeführerin zu berufen; der Patentabteilung sei aus diesem Grund erst 1984 bewußt geworden, wie wichtig es sei, einen weiter reichenden Schutz als den zu erlangen, der durch die in der Ankündigung vorgeschlagene Fassung gewährt werde. Auf Frage der Kammer hin räumte der Vertreter ein, daß dieser Punkt im Schriftwechsel mit der Prüfungsabteilung überhaupt nicht angesprochen worden war. Aber auch wenn die Prüfungsabteilung davon gewußt hätte, hätte dies eine Abweichung von der allgemeinen Regelung der Prüfungsrichtlinien nicht rechtfertigen können.

Einerseits ist die Beschwerdeführerin als juristische Person als Einheit anzusehen; das Wissen einer Abteilung ihres Betriebes ist somit auch ihr Wissen. Selbst wenn es sich dabei um verschiedene Personen gehandelt hat, so hat die Patentabteilung andererseits doch genügend Zeit und Gelegenheit gehabt, sich intern über den Wert eines auf den Schutzbereich des ursprünglichen Anspruchs 8 beschränkten Patents zu erkundigen; diese Beschränkung ist auch - wie die Sachlage zeigt - vom Vertreter der Beschwerdeführerin und der Prüfungsabteilung in der Zeit vom Februar 1981 bis Juni 1983 eingehend erörtert und vom Vertreter der Beschwerdeführerin erst am 30. Dezember 1983 gebilligt worden.

6.2 In ihrer Beschwerde versucht die Beschwerdeführerin, sich ferner auf die Entscheidung der Patentabteilung des niederländischen Patentamts zu berufen, eine Teilung der entsprechenden niederländischen Anmeldung in einem sehr späten Verfahrensstadium zu gestatten. Da das niederländische Patentrecht und die niederländische Patentpraxis in allen rechtserheblichen Punkten denen des Europäischen Patentamts entsprechen, sollte - so die Beschwerdeführerin - das Europäische Patentamt ebenso verfahren.

Entsprechend der im Bijblad bij de Industriële Eigendom 1978 auf S. 194 unter Absatz 5 veröffentlichten Amtlichen Mitteilung LX wird die Einreichung einer Teilanmeldung nur noch in Ausnahmefällen gestattet, wenn der Prüfer bereits mit der Bearbeitung des Erteilungsantrags begonnen hat, und es müssen stichhaltige Gründe dafür angegeben werden, warum der Teilungsantrag nicht innerhalb der Sechsmonatsfrist

conformément aux Directives relatives à l'examen, le pouvoir d'appréciation dont elle dispose, eu égard au stade de la procédure.

6. This Board considers that the Examining Division was right to refuse to allow the filing of a divisional application, in all the circumstances of the case.

6.1 In the oral proceedings before the Board, the appellants' representative sought to rely upon the fact that there had been a problem of lack of communication between the appellants' production department and patent department as a result of which the latter had been unaware until 1984 of the importance of obtaining broader protection than that given by the text proposed in the Advanced Notice. In answer to a question from the Board, the representative agreed that nothing in the correspondence with the Examining Division dealt with this problem. Even if the Examining Division had known about it, however, this could not have constituted a reason justifying departure from the general rule according to the Guidelines for Examination.

On the one hand, the appellants are one legal person and knowledge of one department of their organisation is knowledge of the appellants. On the other hand, even if separate persons had been involved, there was plenty of time and opportunity for the patent department to make internal enquiries as to the value of a patent limited to the scope of the original Claim 8 which, as the facts show, was a limitation under active consideration by the appellants' representative and the Examining Division from February 1981 until June 1983 and finally approved by the appellants' representative as late as 30 December 1983.

6.2 In their appeal, the appellants have also sought to rely on the decision of the Application Department of the Netherlands Patent Office allowing division from the corresponding Dutch application at a very late stage. They submit that, since the Dutch patent law and practice is in all relevant respects the same as the European patent law and practice, the European Patent Office should act in the same way.

According to the Official Announcement LX published in the Bijblad bij de Industriële Eigendom 1978, p. 194, paragraph 5, consent to late filing of divisional applications will only be given in special cases when the examiner has started to treat the request for grant, and good arguments must be presented showing why the request had not been filed within the period of six months from filing the request for grant. Further-

6. Dans ces conditions, la Chambre estime que c'est à juste titre que la Division d'examen a refusé le dépôt d'une demande divisionnaire.

6.1 Lors de la procédure orale qui s'est déroulée devant la Chambre, le mandataire de la requérante a cherché à faire valoir qu'il y avait eu manque de communication entre le service de production et le service des brevets de la requérante, et que de ce fait ledit service des brevets ne s'était rendu compte qu'en 1984 de l'importance que revêtait l'obtention d'une protection plus étendue que celle conférée par le texte proposé dans l'avis préalable. Questionné à ce sujet par la Chambre, le mandataire a reconnu que ce problème n'avait jamais été évoqué dans la correspondance échangée avec la Division d'examen. Toutefois, même si la Division d'examen avait connu l'existence de ce problème, elle n'aurait eu néanmoins aucune raison de s'écarter des instructions générales données dans les Directives relatives à l'examen.

D'une part, la société de la requérante ne constitue qu'une seule et même personne morale, et les connaissances acquises par l'un de ses services sont également les siennes. D'autre part, même si différentes personnes sont intervenues dans cette affaire, le service des brevets avait eu suffisamment le temps et l'occasion de s'enquérir auprès des autres services de la valeur d'un brevet limité à la revendication 8 initiale. Ainsi qu'il ressort de l'examen des faits, cette limitation a été examinée de manière approfondie par le mandataire de la requérante et la Division d'examen de février 1981 à juin 1983 et n'a finalement été approuvée par le mandataire que le 30 décembre 1983.

6.2 Dans son recours, la requérante a également cherché à se prévaloir de la décision du service des demandes de l'Office néerlandais des brevets, qui avait autorisé une division de la demande néerlandaise correspondante à un stade très avancé de la procédure. Elle a soutenu que, puisque la législation et la pratique néerlandaise en matière de brevets correspondent sur tous les points essentiels à la législation et à la pratique européenne en matière de brevets, l'Office européen des brevets devrait procéder de même.

Selon le communiqué officiel LX publié dans le Bijblad bij de Industriële Eigendom 1978, p. 194, paragraphe 5, le dépôt tardif d'une demande divisionnaire ne sera autorisé qu'à titre exceptionnel une fois que l'examineur a commencé à instruire la requête en délivrance, et des motifs valables devront être avancés pour expliquer pourquoi la requête en division n'a pas été déposée dans le délai de six mois à

nach Stellung des Erteilungsantrags gestellt wurde. Außerdem muß nachgewiesen werden, daß der Gegenstand der vorgeschlagenen Teilanmeldung in dem Bearbeitungsstadium, in dem sich die Stammanmeldung befindet, nicht in der üblichen Weise auf seine Patentierbarkeit geprüft werden kann.

Nachdem der Beschwerdeführer vom niederländischen Patentamt mitgeteilt worden war, daß die entsprechende niederländische Patentanmeldung veröffentlicht werden könne, hatte sie zwei Feststellungen der Nichteinheitlichkeit der Erfindung sowie die Genehmigung zur Einreichung zweier Teilanmeldungen beantragt. In einer Entscheidung vom 27. Dezember 1984 wurden die Feststellungen getroffen, und die Genehmigung wurde erteilt; die Entscheidung nimmt jedoch auf keines der in der Amtlichen Mitteilung LX genannten Kriterien für die Genehmigung einer nachträglichen Teilung Bezug. Sie bezieht sich nur auf ein Schreiben der Beschwerdeführerin, in dem die technischen Vorzüge der beiden "Erfindungsgegenstände" dargelegt werden.

Die der Kammer vorgelegten Unterlagen aus der niederländischen Akte lassen daher nicht erkennen, aus welchen Gründen die nachträgliche Einreichung der betreffenden Teilanmeldungen genehmigt worden ist. Deshalb ist die Kammer der Ansicht, daß die Frage der Genehmigung einer nachträglichen Teilung - aus welchen Gründen diese auch immer erteilt worden ist - nicht so gehandhabt worden ist, daß sie für das europäische Patenterteilungsverfahren einen Präzedenzfall darstellen kann. Auch wenn die Prüfungsabteilung die Vorgeschichte der entsprechenden niederländischen Anmeldung gekannt hätte, hätte sich für die Beschwerdeführerin dadurch nichts geändert.

7. Es ist im vorliegenden Fall eindeutig zu spät, um einer Teilung zuzustimmen, so daß der Hauptantrag der Beschwerdeführerin zurückgewiesen werden muß.

8. Der Hilfsantrag der Beschwerdeführerin auf Wiedereröffnung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage der am 25. April 1984 eingereichten Fassung ist von der Prüfungsabteilung aufgrund der ihr von Regel 86 (3) Satz 2 EPU eingeräumten Ermessensfreiheit zurückgewiesen worden. Als Begründung wurde angegeben, daß die Beschwerdeführerin bereits einer Fassung zugestimmt habe, aufgrund deren ein Patent erteilt werden könne (vgl. Prüfungsrichtlinien, C-VI, 4.7 bis 4.8). Aus den bereits unter Nummer 6.1 genannten Gründen kann sich die Beschwerdeführerin nicht auf mangelnde Kommunikation in ihrem Betrieb berufen, um die Wiedereröffnung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage einer Fassung zu begründen, die erst nach Absendung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPU vorgelegt worden ist.

more, it has to be shown that the subject-matter of the proposed divisional application cannot be judged for patentability in the normal way at the stage reached with the parent application.

Following notification to the appellants by the Netherlands Patent Office that the corresponding Dutch patent application could be published, the appellants requested two findings of non-unity of invention and leave to file two divisional applications. Such findings and leave were given in a Decision dated 27 December 1984 but this Decision does not refer to any of the criteria for giving consent to late filing set out in Official Announcement LX. It refers only to a letter from the appellants in which technical advantages of two "objects of invention" were set out.

The papers produced to this Board from the file of the Dutch case do not, therefore, show the grounds upon which consent was given to late filing of the divisional applications in question. It follows that, whatever the reasons may have been, this Board cannot consider that the question of consent to late filing was dealt with in such a way that it provides a precedent to be followed in the European procedure. Consequently, even if the Examining Division had known about the history of the corresponding Dutch application, that could not have been of assistance to the appellants.

7. It is clearly too late for division to be allowed in the present case and, therefore, the appellants' main request must be refused.

8. The appellants' auxiliary request for re-opening of the examination procedure on the basis of the text submitted on 25 April 1984 was refused by the Examining Division in the exercise of its discretion in accordance with Rule 86(3) EPC, second sentence. The reason was that the appellants had already agreed on a version of the text on the basis of which a patent could be granted (cf. Guidelines for Examination C VI, 4.7-4.8). For reasons already discussed in paragraph 6.1 above, the appellants cannot rely on failures of communication within their organisation to justify reopening of the examining procedure on the basis of a text submitted after the Communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC had been sent out.

compter du dépôt de la requête en délivrance. En outre, il conviendra de montrer que la brevetabilité de l'objet de la demande divisionnaire proposée ne peut être appréciée normalement au stade de la procédure où se trouve la demande initiale.

Après que l'Office néerlandais des brevets eut notifié à la requérante que la demande néerlandaise correspondante pouvait être publiée, la requérante a sollicité deux déclarations, constatant l'absence d'unité de l'invention, et l'autorisation de déposer deux demandes divisionnaires. Elle a obtenu satisfaction à la suite de la décision rendue le 27 décembre 1984, laquelle ne fait toutefois référence à aucun des critères posés dans le communiqué officiel LX pour l'autorisation d'un dépôt tardif, puisqu'elle se bornait à mentionner une lettre de la requérante exposant les avantages techniques de deux "objets de l'invention".

Les pièces du dossier de la demande néerlandaise qui ont été soumises à la Chambre ne permettent pas par conséquent de connaître les motifs pour lesquels le dépôt tardif des demandes divisionnaires en cause a été autorisé. Par conséquent, la Chambre estime que quels qu'aient été ces motifs, la réponse apportée à la question de l'autorisation du dépôt tardif n'est pas de nature à créer un précédent qui vaudrait également dans la procédure européenne. Donc, même si la Division d'examen avait su comment s'était déroulée la procédure dans le cas de la demande néerlandaise correspondante, cela n'aurait été d'aucun bénéfice pour la requérante.

7. Il est clair qu'il est trop tard pour autoriser une division dans la présente espèce; la requête principale de la requérante doit donc être rejetée.

8. La requête subsidiaire présentée par la requérante en vue d'obtenir la réouverture de la procédure d'examen sur la base du texte soumis le 25 avril 1984 a été rejetée par la Division d'examen, statuant dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) de la CBE, deuxième phrase, au motif que la requérante avait déjà marqué son accord sur le texte dans lequel le brevet pouvait être délivré (cf. Directives relatives à l'examen, C-VI, 4.7 et 4.8). Pour les raisons déjà exposées ci-dessus au point 6.1, la requérante ne peut invoquer un manque de communication entre les services de son entreprise pour justifier la demande de réouverture de la procédure d'examen sur la base d'un texte soumis après l'envoi de la notification prévue par la règle 51(4) et (5) CBE.

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

Die Kammer kann auch keinen anderen Sachverhalt feststellen, der eine Wiedereröffnung des Prüfungsverfahrens entsprechend dem Hilfsantrag rechtfertigen würde. Der Antrag muß daher abgelehnt werden.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 24. Oktober 1984 wird zurückgewiesen.

The Board is unable to find any other basis on which it would be proper to allow re-opening of the examination procedure in accordance with the auxiliary request. It must, therefore, be refused.

ORDER

For these reasons,

It is decided that:

The appeal against the Decision of the Examining Division dated 24 October 1984 is dismissed.

La Chambre ne voit aucun autre élément pouvant justifier la réouverture de la procédure d'examen comme l'avait demandé la requérante dans sa requête subsidiaire. En conséquence, cette requête doit être rejetée.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

Il est statué comme suit:

Le recours formé contre la décision de la Division d'examen en date du 24 octobre 1984 est rejeté.