



Amtsblatt des Europäischen Patentamts

Official Journal of the European Patent Office

Journal officiel de l'Office européen des brevets

23. Dezember 1986
Jahrgang 9/Heft 12
Seiten 395-445

23 December 1986
Year 9/Number 12
Pages 395-445

23 décembre 1986
9^e année/numéro 12
Pages 395-445

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 10. Juli 1986
J 15/85***

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 10 July 1986
J 15/85***

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 10 juillet 1986
J 15/85***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: F. Benussi
R. Schulte

Anmelder: ...¹⁾

Stichwort: "Verzicht auf Anspruch"

Regel: 25 (1) a) EPÜ

**Keyword: "Verzicht auf Anspruch" -
"Teilanmeldung: Versagung der
Zustimmung"**

Leitsatz

Streicht der Anmelder Ansprüche aus einer europäischen Patentanmeldung, ohne dabei anzugeben, daß die Einreichung einer Teilanmeldung hiervon nicht berührt wird, so ist die Prüfungsabteilung verpflichtet, der späteren Einreichung einer Teilanmeldung ihre Zustimmung zu versagen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. ... wurde am 24. August 1979 im Namen von X eingereicht; sie nimmt die Priorität zweier am 28. August 1978 und am 18. April 1979 in den Vereinigten Staaten von Amerika eingereichter nationaler Anmeldungen in Anspruch. Die Anmeldung wurde am 5. März 1980 veröffentlicht.

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: F. Benussi
R. Schulte

Applicant: ...¹⁾

Headword: "Abandonment of claim"

Rule: 25 (1) (a)

**Keyword: "Abandonment of claim" -
"Divisional application: refusal of
consent"**

Headnote

If an applicant cancels claims included in a European patent application but fails to state at the same time that deletion is without prejudice to the filing of a divisional application, the Examining Division will be obliged to refuse its consent to the subsequent filing of a divisional application.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. ... was filed in the name of X on 24 August 1979, claiming priority from two national applications filed in the United States of America on 28 August 1978 and on 18 April 1979. The application was published (No. 8543) on 5 March 1980.

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: F. Benussi
R. Schulte

Demandeur: ...¹⁾

Référence: "Retrait d'une revendication"

Règle: 25 (1) a) CBE

**Mot clé: "Retrait d'une
revendication" - "Demande
divisionnaire: autorisation de dépôt
refusée"**

Sommaire

Si le demandeur retire des revendications contenues dans une demande de brevet européen sans indiquer simultanément que cette suppression intervient sans préjudice du dépôt d'une demande divisionnaire, la Division d'examen est tenue de ne pas consentir au dépôt ultérieur d'une demande divisionnaire.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n°... revendiquant la priorité de deux demandes nationales déposées aux Etats-Unis d'Amérique les 28 août 1978 et 18 avril 1979, a été déposée au nom de X le 24 août 1979 et publiée le 5 mars 1980.

* Übersetzung (gekürzte Fassung).

¹⁾Anmeldername nicht veröffentlicht.

* Official text (abridged version).

¹⁾Applicant name not published.

* Traduction (du texte original abrégé).

¹⁾Nom du demandeur non publié.

II. Am 15. Juni 1981 übertrug X dem jetzigen Beschwerdeführer neben anderen Anmeldungen auch die europäische Patentanmeldung Nr. ...

III. In einem Bescheid vom 14. Oktober 1981 teilte die Prüfungsabteilung dem Beschwerdeführer mit, daß die europäische Patentanmeldung den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens nicht genüge, da es allen 16 Patentansprüchen entweder an Neuheit oder an erfinderischer Tätigkeit mangle.

IV. Der Vertreter des Beschwerdeführers reichte mit seiner Erwiderung vom 1. Februar 1982 einen neuen Satz von 9 Ansprüchen ein, die alle früheren ersetzen sollten.

V. In einem zweiten Bescheid vom 17. Juni 1982 erklärte die Prüfungsabteilung, Anspruch 1 sei mit einigen redaktionellen Änderungen möglicherweise gewählbar.

VI. Mit Schreiben vom 30. September 1982 legte der Vertreter des Beschwerdeführers einen Satz von 4 Ansprüchen vor, die den früheren Ansprüchen 1 bis 4 entsprachen, wobei der Anspruch 1 so geändert worden war, wie es die Prüfungsabteilung in ihrem Bescheid vom 17. Juni 1982 vorgeschlagen hatte. Gleichzeitig erklärte er die übrigen Ansprüche für gestrichen.

VII. Die Ankündigung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ mit der für die europäische Patentanmeldung vorgeschlagenen Fassung wurde dem Vertreter des Beschwerdeführers am 28. Juni 1983 zugesandt.

VIII. Am 19. September 1983 teilte die Prüfungsabteilung dem Vertreter des Beschwerdeführers in der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ mit, daß sie beabsichtige, auf der Grundlage der geänderten Fassung der Patentanmeldung ein europäisches Patent zu erteilen.

IX. Mit Schreiben vom 10. November 1983 teilte der Vertreter des Beschwerdeführers der Prüfungsabteilung mit, daß nach Auffassung des Beschwerdeführers ein sehr viel breiterer Schutz gewährt werden sollte als der, der sich aus den in der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ angegebenen Ansprüchen ergebe; es werde nämlich Schutz für die im Verfahren des Beschwerdeführers verwendete Zusammensetzung angestrebt, der durch die Einreichung einer Teilanmeldung erlangt werden könne.

X. Am 14. November 1983 reichte der Beschwerdeführer eine Teilanmeldung für die Zusammensetzung ein und erklärte in einem Begleitschreiben, daß sich die Einreichung einer Teilanmeldung erst nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ als notwendig herausgestellt habe.

XI. Mit Entscheidung vom 15. März 1984 wurde auf die Anmeldung Nr. ... ein europäisches Patent auf der Grund-

II. On 15 June 1981 X assigned among other applications, European patent application No. ... to the present Appellant.

III. By a communication dated 14 October 1981, the Examining Division informed the Appellant that the European patent application did not meet the requirements of the European Patent Convention as each of the 16 claims lacked either novelty or inventive step.

IV. In a letter dated 1 February 1982, sent in response to this communication, the Appellant's representative submitted a new set of Claims 1-9 to replace all the previously presented claims.

V. In a second communication dated 17 June 1982, the Examining Division stated that Claim 1, after amendments to the wording, could be allowable.

VI. With a letter dated 30 September 1982 the Appellant's representative submitted a set of four claims corresponding to the previous Claims 1-4 except that Claim 1 had been amended as suggested by the Examining Division in the communication dated 17 June 1982. By the same letter, the Appellant's representative cancelled the remaining claims.

VII. 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 Appellant's representative on 28 June 1983.

VIII. On 19 September 1983, by a communication pursuant to Rule 51 (4) and (5) EPC, the Examining Division informed the Appellant's representative that it was intended to grant a European patent on the basis of the amended text of the patent application.

IX. By letter dated 10 November 1983, the Appellant's representative informed the Examining Division that the Appellant considered that a much broader protection than that provided by the claims mentioned in the communication pursuant to Rule 51 (4) and (5) EPC should be allowed, namely protection for the composition used in the Appellant's process and that that could be secured by the filing of a divisional application.

X. On 14 November 1983, the Appellant filed a divisional application in respect of the composition, stating in a letter attached to the divisional application that the necessity for filing a divisional application had not become apparent until the communication under Rule 51 (4) EPC had been received.

XI. By decision of 15 March 1984, a European patent was granted on application No. ... on the basis of the docu-

II. Le 15 juin 1981, X a cédé au requérant un certain nombre de demandes de brevet, et notamment la demande de brevet européen n° ...

III. Par notification en date du 14 octobre 1981, la Division d'examen a signalé au requérant que la demande de brevet européen ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la Convention sur le brevet européen, les seize revendications contenues dans cette demande étant dépourvues soit de nouveauté, soit d'activité inventive.

IV. Répondant à cette notification par lettre en date du 1er février 1982, le mandataire du requérant a déposé un nouveau jeu de revendications 1 à 9 en remplacement de l'ensemble des revendications antérieurement présentées.

V. Dans une deuxième notification datée du 17 juin 1982, la Division d'examen indiquait au requérant que la revendication 1 pourrait être admise après modification du libellé.

VI. Avec une lettre du 30 septembre 1982, le mandataire du requérant a présenté un jeu de quatre revendications correspondant aux quatre revendications antérieures 1 à 4, à cela près que la revendication 1 avait été modifiée dans le sens suggéré par la Division d'examen. La même lettre précisait en outre que les revendications restantes étaient retirées.

VII. L'avis préalable concernant l'envoi de la notification prévue à la règle 51 (4) et (5) CBE, qui contenait le texte proposé pour la délivrance du brevet européen, a été adressé au mandataire du requérant le 28 juin 1983.

VIII. Par une notification en date du 19 septembre 1983, établie conformément à la règle 51 (4) et (5) CBE, la Division d'examen a avisé le mandataire du requérant qu'elle avait l'intention de délivrer un brevet européen sur la base du texte modifié de la demande.

IX. Dans une lettre datée du 10 novembre 1983, le mandataire du requérant a informé la Division d'examen que son mandant 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, à savoir à une protection de la composition utilisée dans le procédé en cause, et que celle-ci pourrait être obtenue par le biais du dépôt d'une demande divisionnaire.

X. Le 14 novembre 1983, le requérant a déposé une demande divisionnaire portant sur cette composition. La lettre d'accompagnement précisait que la nécessité de déposer une demande divisionnaire n'était apparue qu'après réception de la notification prévue à la règle 51 (4) CBE.

XI. Suivant décision du 15 mars 1984, la demande de brevet n° ... a donné lieu à la délivrance d'un brevet euro-

* Übersetzung (gekürzte Fassung).

* Official text (abridged version).

* Traduction (du texte original abrégé).

lage der in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ genannten Unterlagen erteilt. Gegen diese Entscheidung wurde keine Beschwerde eingelegt.

XII. In einer Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ vom 27. März 1984 erklärte die Eingangsstelle, daß die Teilanmeldung nach der von der Prüfungsabteilung festgesetzten Frist eingereicht worden sei und deshalb nach Regel 25 (1) a) EPÜ von der für die Prüfung der Stammanmeldung zuständigen Prüfungsabteilung hätte gebilligt werden müssen. Die Prüfungsabteilung verweigere ihre Zustimmung, weil die Einreichung der Teilanmeldung in einem zu weit fortgeschrittenen Stadium des Erteilungsverfahrens zur Stammanmeldung erfolgt sei.

XIII. Mit Schreiben vom 25. Mai 1984 beantragte der Beschwerdeführer gemäß Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung über diese Feststellung.

XIV. In der angefochtenen Entscheidung vom 25. Januar 1985 vertritt die Eingangsstelle die Auffassung, daß die Teilanmeldung nicht als solche behandelt werden könne, weil die zuständige Prüfungsabteilung der Einreichung einer Teilanmeldung nicht zugestimmt habe.

XV. Mit Schreiben vom 19. März 1985 legte der Vertreter des Beschwerdeführers dagegen Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der Entscheidung der Eingangsstelle vom 25. Januar 1985. Die Beschwerdegebühr wurde fristgerecht entrichtet.

XVI. In der Beschwerdebegründung vom 24. Mai 1985 brachte der Vertreter des Beschwerdeführers folgendes vor:

1) Der eigentliche Kern der Erfindung sei erkannt worden, nachdem die Frist zur Einreichung von Änderungsvorschlägen zur Stammanmeldung auf die Ankündigung hin abgelaufen und bevor die Entscheidung zur Erteilung eines Patents auf die ursprüngliche Anmeldung ergangen sei.

2) Durch die Zulassung dieser Anmeldung als Teilanmeldung entstehe Dritten kein Nachteil, da der beantragte Patentanspruch der Anmeldung in der eingereichten und veröffentlichten Fassung bereits zu entnehmen gewesen sei; damit erübrige sich auch die Frage nach der Einführung ursprünglich nicht offenbarter Sachverhalte.

3) Die Erfindung stelle einen wichtigen Beitrag zum Stand der Technik dar; dies sei ein weiterer Grund, der für die Einreichung einer Teilanmeldung spreche.

XVII. In einem Schreiben an die Beschwerdekammer vom 14. Februar 1986 wies der Vertreter des Be-

ments referred to in the communication under Rule 51 (4) EPC. No appeal was filed against this decision.

XII. By communication dated 27 March 1984, pursuant to Rule 69(1) EPC, the Receiving Section stated that, pursuant to Rule 25 (1)(a) EPC, as the divisional application had been filed after the period prescribed by the Examining Division in the first communication, the filing of the divisional application should have been approved by the Examining Division responsible for the examination of the parent application. The Examining Division refused its approval because the filing of the divisional application took place too late in the granting procedure of the parent application.

XIII. By letter received on 25 May 1984, the Appellant applied for a decision against this finding under Rule 69 (2) EPC.

XIV. By the decision under appeal, dated 25 January 1985, the Receiving Section held that the divisional application could not be dealt with as a divisional application because the Examining Division responsible refused to approve the filing of a divisional application.

XV. By letter dated 19 March 1985, the Appellant's representative filed a notice of appeal, requesting cancellation of the decision of the Receiving Section dated 25 January 1985. The appeal fee was duly paid.

XVI. In the Statement of Grounds of the appeal, dated 24 May 1985, the Appellant's representative submitted that:

(1) The precise nature of the invention was appreciated after the time for proposing amendments in response to the Advance Notice in the parent application but before the decision to grant the original application.

(2) The allowance of this application as a divisional application would not prejudice any third party because the claim requested was clearly foreshadowed in the original application as filed and published: that excluded any question of introducing protection for matter not originally disclosed.

(3) The invention made a significant technological advance in the art: that should have been an additional reason to consider the filing of a divisional application to be justified.

XVII. In a letter to the Board of Appeal dated 14 February 1986, the Appellant's representative drew atten-

péen sur la base des documents auxquels il a été fait référence dans la notification prévue à la règle 51 (4) CBE. Aucun recours n'a été dirigé contre cette décision.

XII. La Section de dépôt a notifié à l'intéressé dans une communication en date du 27 mars 1984 établie conformément à la règle 69 (1) CBE, que la demande divisionnaire ayant été déposée après l'expiration du délai imparti par la Division d'examen dans la première notification, ce dépôt aurait dû, par application de la règle 25 (1) a) CBE, être préalablement autorisé par la Division d'examen chargée de la demande initiale. Or, la Division d'examen n'avait pas donné son accord en raison de ce que la demande divisionnaire avait été déposée à un stade trop avancé de la procédure de délivrance relative à la demande initiale.

XIII. Par lettre reçue le 25 mai 1984, le requérant a sollicité une décision annulant ces conclusions, en vertu de la règle 69 (2) CBE.

XIV. Dans la décision attaquée, qui a été rendue le 25 janvier 1985, la Section de dépôt a estimé que la demande divisionnaire ne pouvait être instruite en tant que telle, au motif que la Division d'examen compétente avait refusé d'autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire.

XV. Le 19 mars 1985, le mandataire du requérant a introduit un recours en annulation de la décision de la Section de dépôt. La taxe correspondante a dûment été acquittée.

XVI. Dans le mémoire en date du 24 mai 1985 exposant les motifs du recours, le mandataire du requérant a fait valoir que:

1) La nature exacte de l'invention avait certes été appréciée après l'expiration du délai imparti pour proposer des modifications en réponse à l'avis préalable concernant la demande initiale, mais avant que ne fût rendue la décision de délivrance d'un brevet sur la base de cette demande.

2) Autoriser le dépôt de cette demande en tant que demande divisionnaire ne porterait pas préjudice aux tiers, puisque la demande initiale telle que déposée et publiée aurait préfiguré sans ambiguïté la revendication en cause. Il ne saurait donc être question d'une protection recherchée pour des éléments qui n'ont pas été exposés à l'origine.

3) L'invention représenterait un progrès technologique important, ce qui aurait dû constituer une raison supplémentaire pour estimer justifié le dépôt d'une demande divisionnaire.

XVII. Par lettre adressée à la Chambre de recours le 14 février 1986, le mandataire du requérant a rappelé

* Übersetzung (gekürzte Fassung).

* Official text (abridged version).

* Traduction (du texte original abrégé).

schwerdeführers darauf hin, daß im Falle einer anderen Anmeldung unter ähnlichen Umständen zugunsten des Anmelders entschieden worden sei.

XVIII. In einem Bescheid der Juristischen Beschwerdekammer vom 15. Mai 1986, der dem Vertreter des Beschwerdeführers zusammen mit einer Ladung zur mündlichen Verhandlung zuzuging, hieß es, daß im vorliegenden Fall zwei Tatsachen von besonderer Bedeutung seien, nämlich daß die Ansprüche 5 bis 9 der Stammanmeldung mit der Erwidern des Vertreters vom 30. September 1982 auf den zweiten Bescheid der Prüfungsabteilung vom 17. Juni 1982 gestrichen worden seien und daß die Teilanmeldung erst nach Absendung der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU eingereicht worden sei.

XIX. In der mündlichen Verhandlung am 10. Juli 1986 bestätigte der Vertreter des Beschwerdeführers dessen Haupt- und Nebenanspruch.

Er machte geltend, der Beschwerdeführer habe nie auf den Gegenstand des Anspruchs 8 verzichtet, da die zugehörige Beschreibung noch immer in der Stammanmeldung enthalten sei. Außerdem würde das Interesse der Öffentlichkeit nicht verletzt, wenn eine Teilanmeldung eingereicht würde, weil die Öffentlichkeit den Gegenstand der Stammanmeldung nicht ohne den der Teilanmeldung ausführen könne und diese nur eine Zusammensetzung betreffe, die in dem Verfahren nach der Stammanmeldung verwendet werde.

Entscheidungsgründe

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

2. Die Beschwerdekammer ist nach Artikel 114 (1) EPU verpflichtet, in den vor ihr anhängigen Verfahren den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln; sie ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt. Im vorliegenden Fall vertritt die Kammer von Amts wegen den Standpunkt, daß der Beschwerdeführer auf den betreffenden Gegenstand der Ansprüche der Stammanmeldung verzichtet hat.

3. Nach Erhalt der Mitteilung der Prüfungsabteilung nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ vom 17. Juni 1982 änderte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 30. September 1982 die Stammanmeldung, indem er neue Ansprüche einführte, die den früheren Ansprüchen 1 bis 4 entsprachen, und erklärte, daß die übrigen Ansprüche gestrichen werden sollten.

Bei der Streichung dieser Ansprüche hat der Beschwerdeführer nicht angegeben, daß die Einreichung einer Teilanmeldung hiervon nicht berührt werden solle. Damit stand eindeutig fest, daß der Beschwerdeführer für die Zusammensetzungen an sich keinen Schutz mehr beanspruchte, auch wenn

tion to a favourable decision on another application given in circumstances which he alleged were similar.

XVIII. In a communication of the Legal Board of Appeal dated 15 May 1986, sent to the Appellant's representative with a summons to oral proceedings, it was indicated that in the present case two matters were of special significance, i.e. the abandonment of Claims 5-9 in the parent application by the representative's letter dated 30 September 1982, responding to the Examining Division's second communication dated 17 June 1982; and the fact that the divisional application was not filed until after the communication under Rule 51 (4) EPC had been sent out.

XIX. At the oral proceedings held on 10 July 1986, the Appellant's representative confirmed the Appellant's main and auxiliary requests.

He argued that the Appellant had never abandoned the subject-matter of Claim 8, since the relevant description was still contained in the parent application. He further submitted that the public interest would not be adversely affected by the filing of the divisional application, because the public could not perform the subject-matter of the parent application without using the subject-matter of the divisional application and the divisional application concerned only a composition for use in the process of the parent application.

Reasons for the Decision

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

2. In proceedings before it, a Board of Appeal is obliged, in conformity with Article 114 (1) EPC, to examine the facts of its own motion without restriction to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought. In the present case, the Board has taken the point, of its own motion, that the Appellant abandoned the relevant subject-matter of the claims of the parent application.

3. By letter of 30 September 1982, after receiving the Communication of the Examining Division pursuant to Article 96 (2) and Rule 51 (2) EPC, dated 17 June 1982, the Appellant amended the parent application, introducing new claims corresponding to the previous Claims 1-4, and declaring that the remaining claims should be cancelled.

When cancelling the remaining claims, the Appellant did not state that their deletion should be without prejudice to the filing of a divisional application. Even though the description of the parent application still contained information relating to the compositions which had been the subject-matter of the can-

qu'une décision favorable a été rendue en ce qui concerne une autre demande, dans des circonstances qu'il prétend analogues.

XVIII. Dans une notification en date du 15 mai 1986 qu'elle adressait au mandataire du requérant en même temps qu'une citation à une procédure orale, la Chambre de recours juridique devait souligner que deux aspects revêtaient une importance toute particulière dans la présente espèce: d'une part, le retrait des revendications 5 à 9 de la demande initiale par lettre du mandataire en date du 30 septembre 1982, expédiée en réponse à la deuxième notification de la Division d'examen du 17 juin 1982, et, d'autre part, le fait que la demande divisionnaire n'a été déposée qu'après envoi de la notification visée à la règle 51 (4) CBE.

XIX. Lors de la procédure orale qui a eu lieu le 10 juillet 1986, le mandataire a confirmé les requêtes principale et subsidiaire présentées par le requérant.

Il a fait observer que le requérant n'avait jamais retiré l'objet de la revendication 8, puisqu'aussi bien la description correspondante figure toujours dans la demande initiale. Il a en outre allégué que le dépôt de la demande divisionnaire ne saurait porter atteinte aux intérêts des tiers, puisque ceux-ci ne peuvent réaliser l'objet de la demande initiale sans utiliser le contenu de la demande divisionnaire. Or, la demande divisionnaire concerne simplement une composition à utiliser dans le procédé sur lequel porte la demande initiale.

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. Au cours de la procédure, la Chambre de recours est tenue, conformément à l'article 114 (1) CBE, de procéder d'office à l'examen des faits, cet examen n'étant limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Dans la présente espèce, la Chambre a estimé d'office que le requérant avait retiré l'objet concerné des revendications contenues dans la demande initiale.

3. Par lettre du 30 septembre 1982 faisant suite à la notification de la Division d'examen prévue à l'article 96 (2) et à la règle 51 (2) CBE en date du 17 juin 1982, le requérant a modifié la demande initiale en déposant de nouvelles revendications qui correspondent aux revendications antérieures 1 à 4, tout en déclarant qu'il retirait les revendications restantes.

Lorsqu'il a retiré les revendications restantes, le requérant s'est abstenu de préciser que cette suppression intervenait sans préjudice du dépôt d'une demande divisionnaire. Par conséquent, même si la description de la demande de brevet contenait toujours des éléments se rapportant aux compo-

* Übersetzung (gekürzte Fassung).

* Official text (abridged version).

* Traduction (du texte original abrégé).

die Beschreibung der Patentanmeldung noch die Angaben über die Zusammensetzungen enthielt, die Gegenstand der gestrichenen Ansprüche waren. In Artikel 84 EPÜ heißt es nämlich ausdrücklich, daß die Patentansprüche den Gegenstand angeben müssen, für den Schutz begehrt wird.

4. Zum Zeitpunkt des Verzichts auf die Ansprüche auf die Zusammensetzungen als solche war die Stammanmeldung bereits veröffentlicht worden, so daß die Öffentlichkeit Zugang zur Akte hatte. Da diese keinen Hinweis auf die Einreichung einer Teilanmeldung enthielt, mußte die Öffentlichkeit zu Recht annehmen, daß der Beschwerdeführer auf die Zusammensetzungen an sich unwiderruflich verzichtet hatte und auch später keinen Schutz dafür begehren würde. Der Vertreter des Beschwerdeführers wurde von der Kammer in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, daß ein Dritter die Zusammensetzungen als solche in den benannten Staaten herstellen und zur Verwendung in anderen Staaten verkaufen dürfe.

5. Nach diesem Verzicht war die Prüfungsabteilung also in jedem Fall verpflichtet, ihre Zustimmung zur späteren Einreichung einer Teilanmeldung zu verweigern. Unter diesen Umständen braucht nicht geprüft zu werden, ob die Prüfungsabteilung ihre Zustimmung zu Recht mit der Begründung verweigert hat, daß die Teilanmeldung erst eingereicht worden sei, nachdem die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zur Stammanmeldung abgesandt worden war. Dies darf jedoch nicht so verstanden werden, daß mit der vorliegenden Entscheidung in irgendeiner Weise der Grundsatz in Frage gestellt werden soll, nach dem die Prüfungsabteilung ihre Zustimmung verweigert hat.

6. Die Kammer kann keine Anhaltspunkte finden, die eine Stattgabe dieser Beschwerde rechtfertigen könnten.

celled claims, it was therefore clear that the Appellant no longer sought protection for the compositions per se. Article 84 EPC expressly states that the claims shall define the matter for which protection is sought.

4. At the date of abandonment of claims to the compositions per se, the parent application had been published so that the public had access to the file. The public was thus immediately entitled to assume that, since there was no reference to filing of a divisional application, the Appellant had irrevocably abandoned and would not thereafter seek to obtain protection for the compositions per se. It was pointed out to the Appellant's representative by the Board during the oral proceedings that a third party would be free to manufacture the compositions per se within the designated states and sell them for use elsewhere.

5. It follows that the Examining Division would have been obliged to refuse its consent to the filing of a divisional application at any time after the abandonment. In these circumstances it is not necessary to consider whether the Examining Division was justified in refusing its consent on the ground that the divisional application was not filed until after the communication under Rule 51 (4) EPC had been sent out in the parent case. However, nothing in the present decision should be understood as casting doubt upon the principle on which the Examining Division refused consent.

6. The Board has been unable to find any basis on which the present appeal could be allowed.

sitions qui faisaient l'objet des revendications retirées, il apparaissait clairement que le requérant ne recherchait plus la protection de ces compositions en tant que telles. L'article 84 CBE dispose expressément que les revendications définissent l'objet de la protection demandée.

4. A la date du retrait des revendications concernant les compositions en tant que telles, la demande initiale était déjà publiée, si bien que le public avait accès au dossier. Dès lors, le public était fondé à croire, en l'absence de toute référence au dépôt d'une demande divisionnaire, que le requérant avait irrévocablement retiré ces revendications et qu'il ne rechercherait pas la protection des compositions en tant que telles par la suite. Lors de la procédure orale, la Chambre a signalé au mandataire du requérant qu'il serait loisible à un tiers de produire les compositions en tant que telles dans les Etats désignés et de les vendre pour être utilisées ailleurs.

5. Il s'ensuit qu'en tout état de cause, la Division d'examen était tenue de ne pas autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire dès lors que les revendications étaient retirées. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer le point de savoir si c'est à juste titre que la Division d'examen a refusé de donner son accord au motif que la demande divisionnaire n'avait été déposée qu'après l'envoi de la notification prévue à la règle 51 (4) CBE en ce qui concerne la demande initiale. Toutefois, la présente décision ne doit aucunement être entendue comme une remise en cause du principe qui sous-tend le refus opposé par la Division d'examen.

6. La Chambre ne peut discerner aucun élément permettant de faire au droit au présent recours.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle vom 25. Januar 1985 wird zurückgewiesen.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

The appeal against the Decision of the Receiving Section dated 25 January 1985 is dismissed.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

Le recours formé contre la décision de la Section de dépôt en date du 25 janvier 1985 est rejeté.