



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Amtsblatt

21. Dezember 1987
Jahrgang 10/Heft 12
Seiten 523-567

Official Journal

21 December 1987
Year 10/Number 12
Pages 523-567

Journal officiel

21 décembre 1987
10^e année/numéro 12
Pages 523-567

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer vom
25. August 1986
J 13/85***
(Übersetzung, gekürzte
Fassung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder:

**Stichwort: Teilanmeldung —
Einreichung sachdienlich**

Artikel: 76 (1) EPÜ

Regel: 25 (1) a), 51 (4) und (5) EPÜ

**Keyword: "Teilanmeldung —
Einreichung sachdienlich" —
"wesentlicher Verfahrensmangel"**

Leitsätze

I. Es gibt nur eine wirksame Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ. Eine zweite Mitteilung kann nur ergehen, wenn die erste nach Regel 51 (4) Satz 2 EPÜ als nicht erfolgt gilt.

II. Ob der Gegenstand einer europäischen Teilanmeldung über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgeht (Artikel 76 (1) EPÜ), muß von der Prüfungs-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
25 August 1986
J 13/85^{*)}**
(Official Text, abridged
version)

Composition of the Board:

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

Applicant:

**Headword: Divisional application/
whether filing justified**

Article: 76 (1) EPC

Rule: 25 (1) (a), 51 (4) and (5) EPC

**Keyword: "Divisional application —
whether filing justified" — "Substantial
procedural violation"**

Headnote

I. There cannot be more than one effective Communication pursuant to Rule 51 (4) and (5) EPC. If a second Communication issent, this can only be because the first is deemed not to have been sent pursuant to Rule 51 (4) EPC, last sentence.

II. The question whether the subject-matter of a European divisional application extends beyond the content of the parent application (Article 76 (1)

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
25 août 1986
J 13/85***
(Traduction, version abrégée)

Composition de la Chambre:

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

Demandeur:

**Référence: Demande divisionnaire —
Question de la justification du dépôt**

Article: 76 (1) CBE

Règle: 25 (1) a), 51 (4) et (5) CBE

**Mot-clé "Demande divisionnaire —
Question de la justification du dépôt" —
"Vicesubstantiel de procédure"**

Sommaire

I. Il ne peut y avoir plus d'une seule notification valable, établie conformément à la règle 51 (4) et (5) CBE. L'envoi d'une seconde notification implique que la première est réputée n'avoir pas été faite, conformément à la règle 51 (4), dernière phrase CBE.

II. La question de savoir si les éléments d'une demande divisionnaire européenne s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale (arti-

^{*)} Diese Entscheidung bezieht sich auf die Rechtslage vor dem 1. September 1987, d. h. vor dem Inkrafttreten der Änderung der Regel 51 EPÜ (vgl. Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1987, ABI. EPA 7/1987, 276).

^{*)} This decision reflects the legal position prior to 1 September 1987, i. e. before the amendment to Rule 51 EPC entered into force (cf. Decision of the Administrative Council of 5 June 1987, OJ EPO 7/1987, p. 276).

^{*)} La présente décision se rapporte à la situation juridique antérieure au 1^{er} septembre 1987, date à laquelle la modification de la règle 51 de la CBE est entrée en vigueur (cf. décision du Conseil d'administration en date du 5 juin 1987, JO OEB 7/1987, p. 276).

abteilung im Prüfungsverfahren entschieden werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. ... (im folgenden "Stammanmeldung" genannt) wurde am 20. Februar 1979 unter Inanspruchnahme der Priorität einer am 14. August 1978 in den Vereinigten Staaten von Amerika eingereichten Voranmeldung eingereicht.

II. Am 1. Dezember 1980 forderte die Prüfungsabteilung den Beschwerdeführer in einem Bescheid auf, einige Mängel in der Stammanmeldung zu berichtigen, und räumte ihm hierfür eine Frist von 4 Monaten ein.

III. Mit der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ vom 22. Juli 1982 teilte die Prüfungsabteilung dem Beschwerdeführer die Fassung mit, in der sie das europäische Patent auf die Stammanmeldung zu erteilen beabsichtigte. Wie in solchen Fällen üblich, wurde dem Anmelder eine Frist von 3 Monaten zur Entrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr und zur Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche gesetzt.

IV. Am 22. Oktober 1982 beantragte der Beschwerdeführer mit einem am 25. Oktober 1982 ordnungsgemäß bestätigten Fernschreiben, in die Stammanmeldung neue Ansprüche (10 bis 16) aufnehmen zu dürfen.

Nach telefonischer Rücksprache am 12. Januar 1983 nahm der Beschwerdeführer auf Aufforderung der Prüfungsabteilung die neuen Ansprüche zurück und bestätigte dies mit Schreiben vom 17. Januar 1983. In diesem Schreiben schlug der Beschwerdeführer auch kleinere Änderungen vor, die er in die für die Patenterteilung vorgeschlagene Fassung zur Verdeutlichung aufnehmen wollte.

V. Nach erneuter telefonischer Rücksprache mit der Prüfungsabteilung (am 2. und 4. März 1983) erklärte sich der Beschwerdeführer mit Fernschreiben vom 31. März 1983, das mit Schreiben vom 11. April 1983 bestätigt wurde, bereit, Anspruch 1 zu ändern.

VI. Am 24. Juni 1983 teilte das Europäische Patentamt dem Beschwerdeführer in einer neuen Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ die Fassung mit, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigte.

VII. Am 23. November 1983 wurde das europäische Patent erteilt.

VIII. Am 12. Januar 1983 hatte der Beschwerdeführer die Teilanmeldung eingereicht, die Gegenstand dieses Verfahrens ist und die sich auf ein Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses bezieht, das Gegenstand der Stammanmeldung ist. Die Ansprüche der Teilanmeldung entsprechen denjenigen, die zuvor als zusätzliche Ansprüche zur Stammanmeldung eingereicht worden waren.

IX. In einer Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ vom 7. Februar 1984 erklärte

EPC) has to be decided in the examining procedure by the Examining Division.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. ... (hereinafter referred to as "the parent application") was filed on 20 February 1979 claiming priority from a national application filed in the United States of America on 14 August 1978.

II. On 1 December 1980 the Examining Division sent to the Appellant a Communication inviting him to correct some deficiencies in the parent application and giving him a period of four months to do so.

III. By the Communication pursuant to Rule 51 (4) and (5) EPC dated 22 July 1982 the Examining Division informed the Appellant of the text in which it intended to grant a European patent on the parent application. In accordance with normal practice, the Appellant was given a period of three months to pay the fees for grant and printing and to file a translation of the claims.

IV. On 22 October 1982, the Appellant requested by telex, duly confirmed on 25 October 1982, permission to add new claims (10-16) to the parent application.

After consultation by telephone, on 12 January 1983, at the Examining Division's invitation, the Appellant withdrew the newly added claims. This was confirmed by letter dated 17 January 1983. In this letter, the Appellant also proposed minor clarifying amendments which he desired to make in the text proposed for grant.

V. After further consultation by telephone with the Examining Division (on 2 and 4 March 1983), the Appellant agreed to amend Claim 1 by telex dated 31 March 1983, confirmed by letter dated 11 April 1983.

VI. On 24 June 1983 by a new Communication pursuant to Rule 51 (4) and (5) EPC, the European Patent Office informed the Appellant of the text in which the Examining Division intended to grant the European patent.

VII. On 23 November 1983 the European patent was granted.

VIII. On 12 January 1983 the Appellant had filed the divisional application, which is the subject of the present proceedings, for a method of manufacturing the product which was the subject of the parent application. The claims of the divisional application correspond to those which had earlier been submitted as additional claims to the parent application.

IX. By a Communication of 7 February 1984, pursuant to Rule 69 (1) EPC,

cle 76 (1) CBE) doit être tranchée par la Division d'examen au cours de la procédure d'examen.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° ... (ci-après dénommée "demande initiale") revendiquant la priorité d'une demande nationale déposée aux Etats-Unis d'Amérique le 14 août 1978, a été déposée le 20 février 1979.

II. Le 1^{er} décembre 1980, la Division d'examen a envoyé au requérant une notification l'invitant à remédier dans un délai de quatre mois à certaines irrégularités contenues dans la demande initiale.

III. Dans une notification en date du 22 juillet 1982, établie conformément à la règle 51 (4) et (5) CBE, la Division d'examen a notifié au requérant le texte dans lequel elle envisageait de délivrer le brevet européen sur la base de la demande initiale, et l'a invité, conformément à la pratique suivie en la matière, à acquitter dans un délai de trois mois les taxes de délivrance et d'impression et à produire une traduction des revendications.

IV. Par télex daté du 22 octobre 1982 et dûment confirmé le 25 octobre 1982, le requérant a demandé l'autorisation d'ajouter de nouvelles revendications (10 à 16) à la demande initiale.

A la suite d'un entretien téléphonique, le 12 janvier 1983, le requérant a retiré ces nouvelles revendications sur l'invitation de la Division d'examen, et a confirmé ce retrait par une lettre en date du 17 janvier 1983. Dans cette lettre, le requérant indiquait également qu'il souhaitait apporter au texte proposé pour la délivrance de légères modifications à des fins de clarification.

V. Après d'autres entretiens téléphoniques avec la Division d'examen (les 2 et 4 mars 1983), le requérant a accepté de modifier la revendication 1 par un télex en date du 31 mars 1983, confirmé par une lettre du 11 avril 1983.

VI. Dans une nouvelle notification en date du 24 juin 1983, établie conformément à la règle 51 (4) et (5) CBE, l'Office européen des brevets a communiqué au requérant le texte dans lequel la Division d'examen envisageait de délivrer le brevet européen.

VII. Le brevet européen a été délivré le 23 novembre 1983.

VIII. Le 12 janvier 1983, le requérant avait déposé la demande divisionnaire concernée par la présente procédure; cette demande avait trait à une méthode de fabrication du produit faisant l'objet de la demande initiale. Les revendications de la demande divisionnaire correspondaient à celles qui avaient été proposées auparavant comme revendications additionnelles à la demande initiale.

IX. Dans une notification en date du 7 février 1984 établie conformément à

die Eingangsstelle, daß die Teilanmeldung nach Ablauf der von der Prüfungsabteilung in der ersten Mitteilung gesetzten Frist eingereicht worden sei und der Beschwerdeführer deshalb nach Regel 25 (1) a) EPÜ dazu die Zustimmung der Prüfungsabteilung hätte einholen müssen. Sie stellte ferner fest, daß der Gegenstand der Ansprüche der Teilanmeldung über den Gegenstand der Stammanmeldung hinausgehe (Art. 76 (1) EPÜ).

X. Am 16. April 1984 beantragte der Beschwerdeführer nach Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung über die Richtigkeit dieser Feststellung.

Am 3. Januar 1985 bestätigte die Eingangsstelle mit der angefochtenen Entscheidung, daß der Teilanmeldung der Prioritätsstag der Stammanmeldung nicht zuerkannt werden könne.

XI. Sie war der Auffassung, daß der Beschwerdeführer gemäß Regel 25 (1) a) EPÜ vor oder nach Einreichung der Teilanmeldung die Zustimmung der Prüfungsabteilung hätte einholen müssen. Außerdem hätte diese Zustimmung nicht gegeben werden können, da die Teilanmeldung in einem zu späten Stadium des Erteilungsverfahrens zur Stammanmeldung, d. h. erst nach Absendung der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, eingereicht worden sei.

Nachdem die Eingangsstelle nur mit dem beauftragten Prüfer Rücksprache genommen hatte, erklärte sie, daß die Teilanmeldung ihres Erachtens zu spät eingereicht worden sei und die Ansprüche über den Gegenstand der Stammanmeldung hinausgingen. Außerdem gehe der Beschwerdeführer von der ihrer Ansicht nach falschen Annahme aus, daß die Prüfungsabteilung eine erneute Sachprüfung vornehmen werde.

XII. Der Beschwerdeführer reichte mit Schreiben vom 1. März 1985 gegen die Entscheidung der Eingangsstelle vom 3. Januar 1985 Beschwerde ein und entrichtete die Beschwerdegebühr ordnungsgemäß.

XIII. In der am 7. Mai 1985 nachgereichten Beschwerdebegründung behauptete der Beschwerdeführer unter anderem, daß die erste Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ von der Prüfungsabteilung aufgehoben worden sei, daß eine erneute Prüfung durchgeführt werde, daß die Ansprüche der Stammanmeldung geändert würden und daß die zweite Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ lange nach Einreichung der Teilanmeldung ergangen sei.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 109 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Regel 25 (1) a) EPÜ sieht vor, daß eine europäische Teilanmeldung nach Erhalt des ersten Bescheides der Prüfungsabteilung nur innerhalb der in diesem Bescheid festgesetzten Frist und nach Ablauf dieser Frist nur dann einge-

the Receiving Section stated that since the divisional application had been filed after the period prescribed by the Examining Division in the first Communication, under Rule 25 (1) (a) EPC, the Appellant would have needed the Examining Division's consent to the filing of a divisional application. Furthermore, the Receiving Section noted that the subject-matter of the claims of the divisional application would have extended beyond the subject-matter of the parent application (Article 76 (1) EPC).

X. On 16 April 1984 the Appellant applied for a decision against this finding under Rule 69 (2) EPC.

On 3 January 1985, by the decision under appeal, the Receiving Section confirmed its opinion that the divisional application could not have the benefit of the date of priority of the parent application.

XI. It considered that according to Rule 25(1) (a) EPC the Appellant should have sought the Examining Division's approval either before or after filing a divisional application. Furthermore, consent could not have been given as the filing took place too late in the grant procedure on the parent application, i.e. when a Communication under Rule 51 (4) EPC had already been sent out.

The Receiving Section, after consulting only the first examiner, stated that it considered that the filing was too late and that the claims of the divisional application would extend beyond the subject-matter of the parent application. The Receiving Section felt moreover that the Appellant was incorrect in assuming that the Examining Division did reopen the substantive examination.

XII. By letter dated 1 March 1985, the Appellant filed an appeal against the decision of the Receiving Section dated 3 January 1985. The appeal fee was duly paid.

XIII. In the Statement of Grounds filed on 7 May 1985 in support of this appeal, the Appellant contended inter alia that the first communication under Rule 51 (4) EPC was set aside by the Examining Division; that the examination was reopened; that the claims of the parent application were changed and that the second communication under Rule 51 (4) was issued long after the date of filing of the divisional application.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 109 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. 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 the communication or after that period if

la règle 69 (1) CBE, la Section de dépôt a indiqué que la demande divisionnaire ayant été déposée après l'expiration du délai imparti par la Division d'examen dans la première notification, le requérant aurait dû, en vertu de la règle 25 (1) a) CBE, obtenir de la Division d'examen l'autorisation d'effectuer ce dépôt. La Section de dépôt a en outre fait observer que les éléments des revendications de la demande divisionnaire se seraient étendus au-delà des éléments de la demande initiale (article 76 (1) CBE).

X. Le 16 avril 1984, le requérant a sollicité une décision annulant ces conclusions, en vertu de la règle 69 (2) CBE.

Dans la décision attaquée, qui a été rendue le 3 janvier 1985, la Section de dépôt a confirmé son point de vue selon lequel la demande divisionnaire ne pouvait bénéficier de la date de priorité attribuée à la demande initiale.

XI. Elle a estimé que le requérant aurait dû, en vertu de la règle 25 (1) a) CBE, solliciter l'accord de la Division d'examen soit avant, soit après le dépôt de la demande divisionnaire. De plus, cette autorisation n'aurait pas pu être donnée dans la mesure où la demande divisionnaire avait été déposée à un stade trop avancé de la procédure de délivrance relative à la demande initiale, c'est-à-dire après l'envoi de la notification prévue à la règle 51 (4) CBE.

Après avoir consulté uniquement le premier examinateur, la Section de dépôt a déclaré que selon elle, le dépôt était intervenu trop tardivement et que les revendications de la demande divisionnaire s'étendaient au-delà des éléments de la demande initiale. La Section de dépôt estimait en outre que le requérant supposait à tort que la Division d'examen avait repris l'examen quant au fond.

XII. Par lettre en date du 1^{er} mars 1985, le requérant a formé un recours contre la décision de la Section de dépôt en date du 3 janvier 1985. La taxe correspondante a dûment été acquittée.

XIII. Dans le mémoire en date du 7 mai 1985 exposant les motifs du recours, le requérant a fait valoir entre autres que la première notification établie conformément à la règle 51 (4) CBE avait été annulée par la Division d'examen, que l'examen avait été repris, que les revendications de la demande initiale avaient été modifiées et que la seconde notification établie conformément à la règle 51(4) avait été émise bien après la date de dépôt de la demande divisionnaire.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107, 108 et 109 ainsi qu'à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. La règle 25 (1) a) CBE stipule 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 la notification ou, après ce

reicht werden kann, wenn die Prüfungsabteilung dies für sachdienlich hält.

3. Im vorliegenden Fall steht außer Zweifel, daß die Teilanmeldung vom 12. Januar 1983 lange nach Ablauf der in der Mitteilung nach Artikel 96 (2) EPÜ vom 1. Dezember 1980 gesetzten Frist von 4 Monaten eingereicht worden ist und daß deshalb die Zustimmung der Prüfungsabteilung notwendig gewesen wäre.

4. In den Richtlinien für die Prüfung im EPA (A-IV, 1.3) heißt es, daß die Prüfungsabteilung die Einreichung einer Teilanmeldung in der Regel gestatten sollte, wenn die Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ noch nicht abgesandt worden ist; Voraussetzung ist allerdings, daß die Anmeldung sich auf in der Stammanmeldung enthaltene Gegenstände beschränkt, aber dennoch eine andere Erfindung beansprucht.

5. In der Beschwerdebeurteilung hat der Beschwerdeführer zu Recht behauptet, daß im vorliegenden Fall zwei Mitteilungen nach Regel 51 (4) EPÜ ergangen seien, und dazu bemerkt, daß die Teilanmeldung (12. Januar 1983) zwar nach der ersten Mitteilung (22. Juli 1982), aber vor der zweiten Mitteilung (24. Juni 1983) eingereicht worden sei, die nach Regel 51 (4) Satz 2 EPÜ allein als wirksam gelte.

6. Es gibt nur eine wirksame Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ. Ergeht eine zweite Mitteilung, so nur, weil die erste nach Regel 51 (4) EPÜ letzter Satz als nicht erfolgt gilt. Im vorliegenden Fall ist die wirksame Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ nach Einreichung der Teilanmeldung erfolgt.

Der beauftragte Prüfer und die Eingangsstelle waren deshalb zu Unrecht der Auffassung, daß die Einreichung der Teilanmeldung in einem zu späten Stadium des Verfahrens zur Stammanmeldung erfolgt sei.

7. Die Frage, ob der Gegenstand der europäischen Teilanmeldung über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgeht (Art. 76 (1) EPÜ), muß im Prüfungsverfahren von der Prüfungsabteilung geklärt und kann keinesfalls von der Eingangsstelle oder einem Mitglied der Prüfungsabteilung im Alleingang entschieden werden.

Deshalb heißt es in den Richtlinien (A-IV, 1.3.3), daß die Eingangsstelle den Anmelder einer Teilanmeldung auffordern muß, den Nachweis für die Zustimmung der Prüfungsabteilung nach Regel 25 (1) a) EPÜ zu erbringen. In diesem Fall muß sich der Anmelder selbst an die für die Stammanmeldung zuständige Prüfungsabteilung wenden und deren Zustimmung einholen. Im vorliegenden Fall hat die Prüfungsabteilung noch nicht entschieden, daß sie die Zustimmung zu einer Teilanmeldung verweigert. Tut sie dies, so kann diese

the Examining Division considers the filing of a divisional application to be justified.

3. In the present case, it is not in dispute that the divisional application of 12 January 1983 was filed long after expiry of the period of four months prescribed in the Communication pursuant to Article 96 (2) EPC dated 1 December 1980 and that accordingly the consent of the Examining Division to the filing of a divisional application was necessary.

4. The Guidelines for Examination in the EPO (Part A-IV, 1.3) indicate that the Examining Division should normally consider the filing of a divisional application justified unless the Communication under Rule 51 (4) and (5) EPC has already been sent out, provided that the application is confined to subject-matter contained in the parent application and that nevertheless it claims a different invention.

5. In the Statement of Grounds, the Appellant has rightly submitted that in the present case two Communications pursuant to Rule 51 (4) EPC were issued and observed that the divisional application (12 January 1983) was filed after the first communication (22 July 1982) but earlier than the second one (24 June 1983), which has to be regarded as the only effective one, by virtue of Rule 51 (4) EPC, last sentence.

6. There cannot be more than one effective Communication pursuant to Rule 51 (4) and (5) EPC. If a second Communication is sent, this can only be because the first is deemed not to have been sent, pursuant to Rule 51 (4) EPC, last sentence. In the present case, the effective Communication pursuant to Rule 51 (4) and (5) EPC was subsequent to the filing date of the divisional application.

The first examiner and the Receiving Section were therefore wrong to consider that the filing of the divisional application took place too late in the proceedings on the parent application.

7. The question whether the subject-matter of the European divisional application extends beyond the content of the parent application (Article 76 (1) EPC) has to be decided in the examination procedure by the Examining Division and cannot be decided by the Receiving Section or by a single member of the Examining Division acting alone, in any circumstances.

Therefore the Guidelines (A-IV, 1.3.3) state that the Receiving Section has to invite the applicant for a divisional application to show the approval of the Examining Division under Rule 25 (1) (a) EPC. In that case the applicant has to address himself to the Examining Division competent in respect of the parent application and apply for such an approval. In the present case, the Examining Division has not given a decision refusing approval to file a divisional application. If approval is refused, the decision is open to direct appeal to

délai, si la Division d'examen estime justifié le dépôt d'une demande divisionnaire.

3. Dans la présente espèce, il n'est pas contesté que la demande divisionnaire du 12 janvier 1983 a été déposée longtemps après l'expiration du délai de quatre mois imparti dans la notification en date du 1^{er} décembre 1980 établie conformément à la règle 96 (2) CBE et qu'il était nécessaire par conséquent d'obtenir de la Division d'examen l'autorisation de déposer une demande divisionnaire.

4. Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (partie A-IV, 1.3) prévoient que le dépôt d'une demande divisionnaire nécessite normalement l'accord de la Division d'examen à moins que la notification prévue à la règle 51 (4) et (5) CBE n'ait été déjà envoyée, et à condition que cette demande s'en tienne aux éléments contenus dans la demande initiale tout en revendiquant une invention différente.

5. Dans son mémoire, le requérant a fait valoir à juste titre qu'en l'occurrence, deux notifications avaient été établies conformément à la règle 51 (4) CBE, et a fait observer que la demande divisionnaire (12 janvier 1983) avait été déposée après la première notification (22 juillet 1982), mais avant la seconde (24 juin 1983), qui doit être considérée comme étant la seule valable en vertu de la règle 51 (4), dernière phrase CBE.

6. Il ne peut y avoir plus d'une seule notification valable, établie conformément à la règle 51 (4) et (5) CBE. L'envoi d'une seconde notification implique que la première est réputée n'avoir pas été faite, conformément à la règle 51 (4), dernière phrase CBE. Dans le cas présent, la notification valable établie conformément à la règle 51 (4) et (5) CBE était postérieure à la date de dépôt de la demande divisionnaire.

Le premier examinateur et la Section de dépôt ont donc considéré à tort que la demande divisionnaire avait été déposée à un stade trop avancé de la procédure relative à la demande initiale.

7. La question de savoir si les éléments de la demande divisionnaire européenne s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale (article 76 (1) CBE) doit être tranchée, quelles que soient les circonstances, par la Division d'examen au cours de la procédure d'examen et non par la Section de dépôt ou par un seul membre de la Division d'examen intervenant individuellement.

C'est la raison pour laquelle les Directives (A-IV, 1.3.3) stipulent que la Section de dépôt doit inviter le demandeur déposant une demande divisionnaire à justifier de l'accord de la Division d'examen prévu à la règle 25 (1) a) CBE. Dans ce cas, le demandeur doit s'adresser à la Division d'examen qui a traité la demande initiale et solliciter cet accord. Dans la présente espèce, la Division d'examen n'a pas refusé le dépôt d'une demande divisionnaire. En cas de refus, un recours peut être formé contre cette décision directement devant une Cham-

Entscheidung mit einer Beschwerde vor einer Technischen Beschwerdekammer (Art. 21 (3) EPÜ) angefochten werden.

8. Da die Zurückweisung der Teilanmeldung ohne vorhergehende Entscheidung der Prüfungsabteilung nach Regel 25 (1) a) EPÜ einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ darstellt, hält die Kammer die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für angemessen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden :

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle vom 3. Januar 1985 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Eingangsstelle zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

a Technical Board of Appeal (Article 21 (3) EPC).

8. Since the refusal of the divisional application without a preceding decision of the Examining Division under Rule 25 (1) (a) EPC is a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC the Board considers that reimbursement of the appeal fee is equitable.

Order

For these reasons, It is decided that:

1. The decision of the Receiving Section dated 3 January 1985 is set aside.
2. The case is remitted to the Receiving Section for further prosecution.
3. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

bre de recours technique (article 21 (3) CBE).

8. Le fait que la demande divisionnaire ait été rejetée sans qu'une décision n'ait été prise antérieurement par la Division d'examen conformément à la règle 25 (1) a) CBE, constitue un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE; la Chambre estime par conséquent que le remboursement de la taxe de recours est équitable.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la Section de dépôt en date du 3 janvier 1985 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la Section de dépôt pour la poursuite de la procédure.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

CORRIGENDUM

At the request of the Enlarged Board of Appeal, the first sentence of point 14 of the Reasons for the Decision in Gr 01/86 (OJ EPO 10/1987, page 453) is amended to read as follows in the English version:

"Those EPC provisions governing the independence of members of the Boards of Appeal (Article 23 EPC), their competence and method of work and the nature of the decisions they take, indicate that the Boards act as courts with the task of ensuring that the law is respected when the EPC is applied".