

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
5. August 1992**

J 11/91 und J 16/91 - 3.1.1*

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. P. Bossung
Mitglieder: G. Davies
M. K. S. Aúz Castro

**Anmelder: THE DOW CHEMICAL
COMPANY**

**Stichwort: Stichtag für die
Einreichung einer
Teilanmeldung/DOW**

Artikel: 76, 122 EPÜ

Regel: 25 (1), 51 (4) EPÜ

**Schlagwort: "Einreichung einer
Teilanmeldung bis zur Erteilung des
Stammpatents möglich" - "Wieder-
einsetzung in das Recht zur Einrei-
chung einer Teilanmeldung abge-
lehnt"**

Leitsätze

I. Eine europäische Teilanmeldung zu einer anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung kann auch nach dem Zeitpunkt noch wirksam eingereicht werden, zu dem der Anmelder gemäß Regel 51 (4) EPÜ sein Einverständnis mit der Fassung erklärt hat, in der das europäische Patent auf die frühere Anmeldung erteilt werden soll (in Abweichung von Regel 25 (1) EPÜ). Eine solche verspätete Einreichung einer Teilanmeldung darf jedoch weder die genehmigte Fassung des auf die frühere Anmeldung erteilten europäischen Patents berühren noch den Abschluß des Erteilungsverfahrens zu dieser Anmeldung verzögern.

II. Sind das EPA und der Anmelder erst einmal an die gemäß Artikel 97 (2) EPÜ getroffene Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents auf die frühere Anmeldung gebunden, so ist die Einreichung einer europäischen Teilanmeldung nicht mehr möglich.

III. Eine Wiedereinsetzung in das Recht zur Einreichung einer Teilan-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the
Legal Board of Appeal
dated 5 August 1992**

J 11/91 and J 16/91 - 3.1.1*

(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: O.P. Bossung
Members: G. Davies
M.K.S. Aúz Castro

**Applicant: THE DOW CHEMICAL
COMPANY**

**Headword: Deadline for filing divi-
sional application/DOW**

Article: 76, 122 EPC

Rule: 25(1), 51(4) EPC

**Keyword: "Filing of divisional appli-
cation permitted up to grant of
parent patent" - "Re-establishment
of right to file divisional application
refused"**

Headnote

I. A European divisional patent application on a pending earlier European patent application may still be validly filed after the approval in accordance with Rule 51(4) EPC of the text in which the European patent for the earlier application is to be granted (departure from Rule 25(1) EPC). However, such a late filing of a divisional application shall not affect the approved text of the European patent for the earlier application nor delay the termination of the grant procedure relating thereto.

II. The filing of a European divisional application is excluded once the EPO and the applicant are bound by the decision pursuant to Article 97(2) EPC to grant the European patent for the earlier application.

III. An applicant may not have his right to file a divisional application

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en
date du 5 août 1992**

J 11/91 et J 16/91 - 3.1.1*

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : O.P. Bossung
Membres : G. Davies
M.K.S. Aúz Castro

**Demandeur : THE DOW CHEMICAL
COMPANY**

**Référence: Délai pour le dépôt d'une
demande divisionnaire/DOW**

Article : 76, 122 CBE

Règle: 25(1), 51(4) CBE

**Mot-clé : "Dépôt de demande divi-
sionnaire autorisé jusqu'à la
délivrance du brevet initial" - "Refus
du rétablissement du droit de dépo-
ser une demande divisionnaire"**

Sommaire

I. Par dérogation à la règle 25(1) CBE, une demande divisionnaire européenne relative à une demande européenne initiale encore en instance peut encore être valablement déposée après que le demandeur a donné, conformément à la règle 51(4) CBE, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen sur la base de la demande initiale, à condition toutefois que ce dépôt tardif d'une demande divisionnaire soit sans incidence sur le texte du brevet européen proposé pour la demande initiale, tel qu'il a été approuvé par le demandeur, et qu'il ne retarde pas la clôture de la procédure de délivrance dudit brevet.

II. Le dépôt d'une demande divisionnaire européenne est exclu une fois que l'OEB et le demandeur sont liés par la décision, prise en vertu de l'article 97(2) CBE, de délivrer un brevet européen sur la base de la demande initiale.

III. Un demandeur ne peut faire jouer l'article 122 CBE pour être rétabli

* Siehe hierzu die Vorlage an die Große Beschwerdekammer, anhängig unter dem Aktenzeichen G 10/92 (ABl. EPA 1993, 6).

* See referral to the Enlarged Board of Appeal pending under Ref.No. G 10/92 (OJ EPO 1993, 6).

* Cf. à ce propos la question soumise à la Grande Chambre de recours sous le n° de recours G 10/92 (JO OEB 1993, 6).

meldung nach Artikel 122 EPÜ ist nicht möglich, wenn die Teilanmeldung nach Ergehen der Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents auf die frühere Anmeldung eingereicht wird.

IV. Die gemäß Regel 25 (2) EPÜ für eine Teilanmeldung entrichteten Gebühren werden zurückerstattet, wenn die Anmeldung nicht als Teilanmeldung zugelassen wird, d. h., wenn ihr der Anmelde- und gegebenenfalls der Prioritätstag der früheren Anmeldung nicht zuerkannt werden.

Sachverhalt und Anträge

1. In den Fällen J 11/91 und J 16/91, die mit Zustimmung der Beschwerdeführerin miteinander verbunden wurden, geht es jeweils um den Versuch zur Einreichung einer Teilanmeldung zu der am 5. August 1986 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 5. August 1985 eingereichten Stammanmeldung Nr. 86 906 040.0 (nachstehend "Stammanmeldung" genannt).

Die Stammanmeldung führte zu einem europäischen Patent; für die beiden vorliegenden Beschwerden sind folgende im Zusammenhang mit dem Patenterteilungsverfahren stehende Daten von Bedeutung. Am 14. März 1990 teilte das EPA der Anmelderin gemäß Regel 51 (4) EPÜ die Fassung mit, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigte. Am 19. Juli 1990 erklärte die Anmelderin ihr Einverständnis mit dieser Fassung. Am 3. August 1990 forderte das EPA dann die Anmelderin gemäß Regel 51 (6) EPÜ zur Entrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr und zur Einreichung von Übersetzungen der Ansprüche auf. Am 6. November 1990 wurden die Gebühren entrichtet und die Übersetzungen eingereicht.

Mit einem vom 21. Dezember 1990 datierten und an diesem Tag zur Post gegebenen Bescheid teilte das EPA der Anmelderin die Entscheidung über die Erteilung des Patents mit. In dem Bescheid hieß es, daß das europäische Patent "hiermit erteilt wird" und daß "diese Entscheidung an dem Tag wirksam wird, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist (Artikel 97 (4) und (5) EPÜ)". Der Hinweis auf die Erteilung sollte am 30. Januar 1991 im Europäischen Patentblatt 91/05 bekanntgemacht werden.

Am 11. Januar 1991 ersuchte die Anmelderin das EPA, "von seinem

re-established pursuant to Article 122 EPC, if the divisional application is filed after the decision to grant a European patent has been taken with respect to the earlier application.

IV. The fees paid for a divisional application under Rule 25(2) EPC shall be refunded if the application is not accepted as a divisional application, i.e. if it does not have the benefit of the date of filing and priority, if any, of the earlier application.

Summary of Facts and Submissions

I. The cases J 11/91 and J 16/91, consolidated with the consent of the appellant, concern two separate attempts to file a divisional application in respect of parent application No. 86 906 040.0, filed on 5 August 1986, claiming priority from 5 August 1985 (hereinafter referred to as the parent application).

The parent application resulted in the grant of a European patent, and the following dates relating to proceedings leading to that grant are relevant to the two appeals under consideration. A communication under Rule 51(4) EPC was sent to the applicant by the EPO on 14 March 1990 informing him of the text in which the Examination Division intended to grant the European patent. The applicant approved that text on 19 July 1990. The EPO then sent a communication under Rule 51(6) EPC, requesting the applicant to pay the fees for grant and printing and to file translations of the claims on 3 August 1990. The fees were paid and translations filed on 6 November 1990.

The applicant was notified by the EPO of the decision to grant the patent by a communication dated and posted on 21 December 1990. The communication stated that the European patent "is hereby granted" and that "This decision will take effect on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant (Article 97(4) and (5) EPC)". The mention of the grant would be published in European Patent Bulletin 91/05 of 30 January 1991.

On 11 January 1991, the applicant requested the EPO "to exercise its

dans son droit à déposer une demande divisionnaire s'il a déposé cette demande après qu'a été prise la décision de délivrer un brevet européen sur la base de la demande initiale.

IV. Les taxes payées au titre de la règle 25(2) CBE pour une demande divisionnaire sont remboursées si la demande n'est pas acceptée comme demande divisionnaire, c'est-à-dire si elle ne bénéficie pas de la date de dépôt et, le cas échéant, de priorité, de la demande initiale.

Exposé des faits et conclusions

I. Les affaires J 11/91 et J 16/91, examinées conjointement avec l'accord de la requérante, concernent deux tentatives distinctes de dépôt d'une demande divisionnaire relative à la demande initiale n° 86 906 040.0 (dénommée ci-après "demande initiale"), déposée le 5 août 1986, qui revendiquait une priorité en date du 5 août 1985.

La demande initiale a abouti à la délivrance d'un brevet européen, et le rappel chronologique qui va suivre des étapes de la procédure qui a conduit à cette délivrance vaut pour les deux recours examinés par la Chambre. Conformément à la règle 51(4) CBE, l'OEB a notifié à la demanderesse le 14 mars 1990 le texte dans lequel la division d'examen envisageait de délivrer le brevet européen. La demanderesse a donné son accord sur ce texte le 19 juillet 1990, et le 3 août 1990, conformément à la règle 51(6) CBE, l'OEB lui a envoyé une notification l'invitant à acquitter les taxes de délivrance et d'impression et à produire les traductions des revendications. Lesdites taxes ont été acquittées et les traductions déposées le 6 novembre 1990.

La demanderesse a été informée de la décision de l'OEB de délivrer le brevet par une notification en date du 21 décembre 1990, postée ce même jour, dans laquelle on pouvait lire: "il est délivré un brevet européen ... la présente décision prendra effet au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance (article 97(4) et (5) CBE)". La mention de la délivrance devait être publiée dans le Bulletin européen des brevets n° 91/05 du 30 janvier 1991.

Le 11 janvier 1991, la demanderesse a prié l'OEB "d'user de son pouvoir

Ermessen Gebrauch zu machen" und die Einreichung einer Teilanmeldung zur Stammanmeldung zuzulassen.

Am 30. Januar 1991 wurde entsprechend Artikel 97 (4) EPÜ im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 231 373 auf die Stammanmeldung hingewiesen.

II. Am 29. Januar 1991 reichte die Anmelderin die europäische Patentanmeldung Nr. 91 101 158.3 als Teilanmeldung zur Stammanmeldung ein und entrichtete die erforderlichen Gebühren.

III. Am 22. Februar 1991 teilte die Eingangsstelle des EPA der Anmelderin gemäß Regel 69 (1) EPÜ mit, daß sie die Anmeldung nicht als europäische Teilanmeldung behandeln werde, weil nach Regel 25 (1) EPÜ Teilanmeldungen nach dem Zeitpunkt, zu dem der Anmelder gemäß Regel 51 (4) EPÜ sein Einverständnis mit der Fassung des künftigen Patents erklärt habe, nicht mehr eingereicht werden könnten.

Am 15. März 1991 beantragte die Anmelderin gemäß Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung. Am 19. April 1991 entschied die Eingangsstelle unter Berufung auf Regel 25 (1) EPÜ, daß die Anmeldung nicht als Teilanmeldung zur Stammanmeldung zugelassen wird. Die Entscheidung wurde wie folgt begründet:

(1) Eine Teilanmeldung könne nicht mehr eingereicht werden, wenn das Verfahren zur Stammanmeldung bereits zu einem Patent geführt habe (s. Prüfungsrichtlinien A-IV, 1.1.2 und C-VI, 9.3). Nach Auffassung der Eingangsstelle sei das Verfahren zu diesem Fall am 19. Juli 1990, dem Tag, an dem die Anmelderin gemäß Regel 51 (4) EPÜ ihr Einverständnis mit der Fassung der Stammanmeldung erklärt habe, abgeschlossen worden.

(2) Das EPA sei nicht befugt, nach der Einverständniserklärung eine Teilanmeldung zuzulassen (R. 25 (1) EPÜ).

IV. Am 17. Juni 1991 legte der Vertreter der Beschwerdeführerin gegen diese Entscheidung unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein (**Aktenzeichen**

discretion" and permit the filing of a divisional patent application based on the parent application.

On 30 January 1991, in accordance with Article 97(4) EPC, the grant of European patent No. 0 231 373 with respect to the parent application was mentioned in the European Patent Bulletin.

II. On 29 January 1991, the applicant filed European patent application No. 91 101 158.3 as a divisional application of the parent application and the required fees were paid.

III. On 22 February 1991, the Receiving Section of the EPO sent the applicant a communication pursuant to Rule 69(1) EPC refusing to treat the application as a European divisional application because, according to Rule 25(1) EPC, divisional applications could not be filed after the date on which approval of the text had been given pursuant to Rule 51(4) EPC.

On 15 March 1991, the applicant requested a decision in accordance with Rule 69(2) EPC. On 19 April 1991, the Receiving Section, relying on Rule 25(1) EPC, issued a decision refusing to allow the application as a divisional application of the parent application. The grounds for the decision were the following:

(1) a divisional application could not be filed once the procedure in respect of the parent application had ended in the grant of a patent (see Guidelines for Examination, Part A, Chapter IV, 1.1.2, and Part C, Chapter VI, 9.3). In the view of the Receiving Section, the procedure in this case had been concluded on 19 July 1990, the date on which the text of the parent application had been approved by the applicant pursuant to Rule 51(4) EPC;

(2) the EPO had no discretion to allow a divisional application after approval of the text (Rule 25(1) EPC).

IV. On 17 June 1991, the appellant's representative filed a notice of appeal (**file No. J 11/91**) against this decision, paying the appeal fee on the same day. The grounds of

d'appréciation" pour l'autoriser à déposer une demande de brevet divisionnaire relative à la demande initiale.

Le 30 janvier 1991, conformément à l'article 97(4) CBE, la mention de la délivrance du brevet européen n° 0 231 373 sur la base de la demande initiale a été publiée dans le Bulletin européen des brevets.

II. Le 29 janvier 1991, la demanderesse a déposé sous le numéro 91 101 158.3 une demande de brevet européen divisionnaire relative à la demande initiale, et elle a acquitté les taxes correspondantes.

III. Le 22 février 1991, la section de dépôt de l'OEB a envoyé à la demanderesse, conformément à la règle 69(1) CBE, une notification l'informant qu'elle refusait de traiter la demande comme demande divisionnaire européenne, car en vertu de la règle 25(1) CBE, il ne pouvait être déposé de demande divisionnaire une fois que le demandeur avait donné son accord sur le texte de la demande initiale, conformément à la règle 51(4) CBE.

Le 15 mars 1991, la demanderesse a requis une décision en l'espèce en vertu de la règle 69(2) CBE. Le 19 avril 1991, la section de dépôt, s'appuyant sur la règle 25(1) CBE, a décidé de refuser d'admettre la demande en tant que demande divisionnaire relative à la demande initiale. Cette décision était motivée comme suit :

(1) il ne pouvait être déposé de demande divisionnaire une fois que la procédure concernant la demande initiale avait abouti à la délivrance d'un brevet (cf. Directives relatives à l'examen, partie A, chapitre IV, 1.1.2 et partie C, chapitre VI, 9.3). De l'avis de la section de dépôt, la procédure avait été close en l'occurrence le 19 juillet 1990, date à laquelle le texte de la demande initiale avait été approuvé par la demanderesse conformément à la règle 51(4) CBE ;

(2) l'OEB ne pouvait user de son pouvoir d'appréciation pour admettre une demande divisionnaire une fois que le texte de la demande initiale avait été approuvé (règle 25(1) CBE).

IV. Le 17 juin 1991, le mandataire de la requérante a formé un recours (**n° J 11/91**) contre cette décision; il a acquitté la taxe de recours à cette même date. Le mémoire exposant

J 11/91). Die Beschwerdebeurteilung wurde am 4. August 1991 eingereicht.

In ihrer Beschwerdebeurteilung legte die Beschwerdeführerin dar, wie es zur Einreichung einer Teilanmeldung zu ihrer Stammanmeldung gekommen sei. Die Stammanmeldung sei ursprünglich im Namen der Firma Commtech International am 5. August 1986 eingereicht worden. Sie sei später als Teil eines größeren Patent- und Patentanmeldungs-paketes an die Beschwerdeführerin übertragen worden. Vereinbarungsgemäß habe die Beschwerdeführerin die Weiterverfolgung und Aufrechterhaltung der übertragenen Patentanmeldungen und Patente übernommen. Es habe mehrere Monate gedauert, bis man sich über die Einzelheiten zu jedem dieser Dokumente klar geworden sei. So habe ein Angestellter der Beschwerdeführerin erst am 17. oder 18. Dezember 1990 erstmals erkannt, daß die Offenbarung der Stammanmeldung und die Ansprüche einer anderen von der Beschwerdeführerin am 27. Mai 1987 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 27. Mai 1986 eingereichten europäischen Patentanmeldung möglicherweise kollidierten. Die Einreichung einer Teilanmeldung zur Stammanmeldung sei die einzige Möglichkeit gewesen, für den beiden Anmeldungen gemeinsamen Gegenstand ein europäisches Patent zu erlangen. Die daran anschließenden Vorgänge seien bereits beschrieben worden.

Die Beschwerdeführerin machte geltend, daß die Regel 25 (1) EPÜ - wie immer die erklärte Absicht des Verwaltungsrats der EPO lauten möge, die der am 1. Oktober 1988 in Kraft getretenen Änderung dieser Regel zugrunde liege - die Einreichung einer Teilanmeldung nach der gemäß Regel 51 (4) EPÜ abgegebenen Einverständniserklärung nicht ausschließe. Die Formulierung "*may file*" in der englischen Fassung der Regel 25 (1) (bzw. "*peut*" und "*kann*" in der französischen und in der deutschen Fassung) schließe die Einreichung einer Teilanmeldung zu einem anderen Zeitpunkt nicht aus. Eine Kann-Bestimmung in der Form, daß der Anmelder unter bestimmten Umständen etwas tun dürfe, sage nichts darüber aus, was unter anderen Umständen möglicherweise erlaubt sei. Hilfsweise argumentierte die Beschwerdeführerin, es liege im Ermessen des EPA, in ganz außergewöhnlichen Fällen wie dem hier vorliegenden die Einreichung einer Teilanmeldung außerhalb der in Regel 25 (1) EPÜ genannten Frist,

appeal were filed on 4 August 1991.

In his grounds of appeal, the appellant explained the background to his efforts to file a divisional application of the parent application. The parent application had originally been filed in the name of Commtech International on 5 August 1986. It had subsequently been assigned to the appellant as part of a substantial package of patents and patent applications also transferred. Pursuant to the agreement, the appellant took over prosecution and maintenance of the transferred patents and applications. Many months were needed to consider all the issues arising on each of these documents. Thus it was not until 17 or 18 December 1990 that an employee of the appellant recognised for the first time the possibility of a collision between the disclosure of the parent application and the claims of another European patent application filed by the appellant on 27 May 1987, claiming priority from 27 May 1986. The filing of a divisional application based on the parent application was the only way to obtain a European patent in respect of the subject-matter common to both applications. Subsequent events have been described above.

The appellant submitted that, whatever the stated intention of the Administrative Council of the EPO regarding the amendment made to Rule 25(1) EPC, which entered into force on 1 October 1988, the Rule did not preclude the filing of a divisional application after approval of the text in accordance with Rule 51(4) EPC. It was submitted that the words in the English version of Rule 25(1) EPC "*may file*" (and also "*peut*" and "*kann*" respectively in the French and German texts) do not preclude the filing of a divisional application at some other time. Permission expressed in the form that an applicant may do something in specific circumstances is silent as to what might be permitted under different circumstances. Alternatively, the appellant argued that there was a discretion to allow the filing of a divisional application out of time under Rule 25(1) EPC but before grant in wholly exceptional circumstances such as those present in the case under consideration. The filing of such a divisional application would

les motifs du recours a été déposé le 4 août 1991.

Dans ce mémoire, la requérante expliquait pourquoi elle tentait de déposer une demande divisionnaire relative à la demande initiale. Au départ, le 5 août 1986, la demande initiale avait été déposée au nom de Commtech International. Elle avait ensuite été cédée à la requérante parmi un lot important de brevets et de demandes de brevet également transférés. Conformément à l'accord qui avait été conclu, la poursuite et le maintien des brevets et demandes transférés s'effectuaient désormais au nom de la requérante. Il avait fallu de nombreux mois pour examiner tous les problèmes posés par chacun de ces documents, si bien que ce n'est que le 17 ou 18 décembre 1990 qu'un employé de la requérante s'était rendu compte pour la première fois du risque d'interférence entre l'exposé de la demande initiale et les revendications d'une autre demande de brevet européen déposée par la requérante le 27 mai 1987, revendiquant une priorité en date du 27 mai 1986. Le dépôt d'une demande divisionnaire sur la base de la demande initiale était le seul moyen d'obtenir un brevet européen pour l'objet commun aux deux demandes. Les événements qui avaient alors suivi ont été rappelés plus haut.

La requérante a soutenu que, quelle que soit l'intention exprimée par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets en ce qui concerne la modification de la règle 25(1) CBE entrée en vigueur le 1^{er} octobre 1988, cette règle n'excluait pas le dépôt d'une demande divisionnaire une fois que le texte de la demande initiale avait été approuvé conformément à la règle 51(4) CBE. Elle a prétendu que dans la version anglaise de la règle 25(1) CBE les mots "*may file*" (tout comme les mots "*peut*" et "*kann*" dans les versions française et allemande) n'excluent pas le dépôt d'une demande divisionnaire à une autre date. Une autorisation par laquelle on permet à un demandeur de faire quelque chose dans des circonstances données ne préjuge en rien de ce qui pourrait être autorisé dans des circonstances différentes. Par ailleurs, la requérante a fait valoir que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, telles que celles rencontrées en l'espèce, l'OEB pouvait user de son pouvoir d'appré-

aber noch vor der Erteilung zuzulassen. Die Einreichung einer solchen Teilanmeldung würde für die Öffentlichkeit keinen Nachteil bedeuten und entspräche auch dem natürlichen Gerechtigkeitsempfinden.

Die Beschwerdeführerin verwies ferner auf die vor 1988 geltende Fassung der Regel 25 EPÜ, in der es konkret geheißen habe, daß eine Teilanmeldung jederzeit eingereicht werden könne, sofern die Prüfungsabteilung die Einreichung für sachdienlich halte. Die Frist, während deren eine Teilanmeldung von Rechts wegen habe eingereicht werden können, sei streng begrenzt gewesen. Durch die Änderung der Regel sei das Erfordernis, wonach die Prüfungsabteilung der Einreichung einer Teilanmeldung zustimmen müsse, weggefallen. Das bedeute jedoch nicht, daß damit dem EPA jeglicher Ermessensspielraum genommen sei. Die Eingangsstelle habe angegeben, durch die Einreichung einer Teilanmeldung nach der in der geänderten Fassung der Regel 25 (1) EPÜ genannten Frist würde der Zweck der Änderung umgangen. Die Beschwerdeführerin behauptete, nur der Wortlaut der Regel sei ausschlaggebend, nicht aber ein erklärter oder angenommener Zweck. Der Wegfall eines Ermessensspielraums widerspräche dem eindeutigen Bestreben des EPA, dem natürlichen Rechtsempfinden Rechnung zu tragen, wenn die Rechte Dritter dadurch nicht beeinträchtigt würden.

V. Die Beschwerdeführerin beantragte mit Schreiben vom 4. Februar 1991 gemäß Artikel 122 EPÜ die Wiedereinsetzung in das ihr nach Artikel 76 EPÜ zustehende Recht zur Einreichung einer Teilanmeldung zur Stammanmeldung und entrichtete die erforderliche Gebühr.

Der Wiedereinsetzungsantrag wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung (Hauptformalsachbearbeiter) vom 6. Mai 1991 zurückgewiesen. Die Entscheidung wurde wie folgt begründet:

Eine Wiedereinsetzung sei nur möglich, wenn der Anmelder eine Frist gegenüber dem EPA versäumt habe. Die Regel 25 (1) EPÜ lege keine Frist fest. Sie nenne lediglich einen Zeitpunkt im Erteilungsverfahren, ab dem eine Teilanmeldung nicht mehr eingereicht werden dürfe. Dieser Zeitpunkt werde vom Anmelder bestimmt, indem er

not prejudice the public and would be in accordance with natural justice.

The appellant also drew attention to the pre-1988 version of Rule 25 EPC, which specifically provided that a divisional application could be filed at any time subject to the filing being considered justified by the Examining Division. The time during which a divisional application could be filed as of right was strictly limited. The amendment to the Rule removed the requirement for approval to be given to the filing of a divisional application by the Examining Division. It did not follow that all discretion available to the EPO had been removed. The Receiving Section had stated that the filing of a divisional application after the time specified in amended Rule 25(1) EPC would circumvent the objective of the amendment. The appellant submitted that it was the wording of the Rule which was decisive and not any stated or perceived objective. The removal of a discretion would be contrary to the clearly-established efforts of the EPO to provide for natural justice when the rights of third parties are not prejudiced.

V. In respect of the parent application, by letter of 4 February 1991, the appellant requested re-establishment under Article 122 EPC of his right under Article 76 EPC to file a divisional application of the parent application, and paid the required fee.

The request for re-establishment was refused by a decision of the Examining Division (Senior Formalities Officer) dated 6 May 1991. The reasons for the decision were the following:

re-establishment of rights is only possible if the applicant has failed to observe a time limit *vis-à-vis* the EPO. Rule 25(1) EPC does not lay down a time limit. It merely identifies a point in the grant procedure after which a divisional application may no longer be filed. This point is decided upon by the applicant when he gives his approval pursuant to

ciation pour autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire après l'expiration du délai prévu par la règle 25(1) CBE, mais avant la délivrance du brevet. Autoriser le dépôt d'une telle demande divisionnaire ne pouvait nuire aux tiers et respecterait l'équité vis-à-vis de l'intéressée.

La requérante a signalé également que dans la version de la règle 25 CBE antérieure à 1988, il était prévu expressément qu'une demande divisionnaire pouvait être déposée à tout moment sous réserve que la division d'examen estime ce dépôt justifié. La période pendant laquelle un demandeur avait le droit de déposer une demande divisionnaire était strictement délimitée. Depuis la modification apportée à la règle 25, il n'était plus exigé que la division d'examen approuve le dépôt de la demande divisionnaire. Cela ne signifiait pas pour autant que l'OEB avait perdu tout pouvoir d'appréciation. La section de dépôt avait expliqué qu'autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire après l'expiration du délai fixé par la règle 25(1) CBE modifiée reviendrait à faire fi de l'objectif poursuivi par cette modification. La requérante a déclaré que c'était le libellé de la règle qui comptait et non l'objectif poursuivi par celle-ci, que ce soit son objectif déclaré ou son objectif tel qu'on le comprenait. Supprimer le pouvoir d'appréciation de l'OEB irait à l'encontre de la volonté clairement exprimée de celui-ci de respecter l'équité vis-à-vis de l'intéressé sans porter atteinte aux droits des tiers.

V. En ce qui concerne la demande initiale, la requérante a demandé par courrier en date du 4 février 1991 à être rétablie en application de l'article 122 CBE dans son droit de déposer une demande divisionnaire relative à la demande initiale conformément à l'article 76 CBE ; elle a acquitté la taxe requise.

La requête en *restitutio in integrum* a été rejetée par une décision de la division d'examen (assistant principal au Bureau des formalités) en date du 6 mai 1991. Les motifs de cette décision étaient exposés comme suit :

La *restitutio in integrum* n'est possible que si le demandeur n'a pas observé un délai à l'égard de l'OEB. Or, la règle 25(1) CBE ne fixe pas de délai. Elle indique seulement à partir de quel moment il n'est plus possible au cours de la procédure de délivrance de déposer une demande divisionnaire. C'est le demandeur qui décide de ce moment lorsqu'il

gemäß Regel 51 (4) EPÜ sein Einverständnis erkläre. Da keine Frist gegeben sei, die es einzuhalten gelte, sei auch eine Wiedereinsetzung nicht möglich. Außerdem sei es nach Regel 25 (1) EPÜ nicht in das Ermessen des EPA gestellt, nach Erklärung des Einverständnisses mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung die Einreichung einer Teilanmeldung zuzulassen. Die Regel gebe einen Zeitpunkt im Erteilungsverfahren an, bis zu dem eine Teilanmeldung eingereicht werden könne. Folglich könne eine solche Anmeldung danach nicht mehr eingereicht werden. Der am 1. Oktober 1988 in Kraft getretenen Änderung der Regel 25 EPÜ liege die Absicht zugrunde, das Erteilungsverfahren diesbezüglich durch Angabe eines eindeutigen, für den Anmelder von vornherein erkennbaren Zeitpunkts zu vereinfachen, zu dem Einigkeit über den Gegenstand des Schutzbegehrens bestehe.

VI. Mit Schreiben vom 17. Juni 1991, das beim EPA noch am selben Tag per Telekopie einging, legte der Vertreter der Beschwerdeführerin unter Entrichtung der Beschwerdegebühr gegen diese Entscheidung Beschwerde ein (**Aktenzeichen J 16/91**). Die Beschwerdebegründung wurde am 4. August 1991 eingereicht.

In ihrer Beschwerdebegründung gab die Beschwerdeführerin den bereits in der Sache J 11/91 dargelegten Sachverhalt an und argumentierte, daß trotz Beachtung aller nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die erforderliche Teilanmeldung nicht vor Erklärung des Einverständnisses mit der Fassung der Stammanmeldung habe eingereicht werden können; somit hätten auch die Erfordernisse der Regel 25 (1) EPÜ nicht erfüllt werden können. Als unmittelbare Folge habe die Beschwerdeführerin das ihr nach Artikel 76 zustehende Recht zur Einreichung der Teilanmeldung verloren. Daher, so ihr Argument, sei nach Artikel 122 EPÜ eine Wiedereinsetzung in dieses Recht möglich. Artikel 122 EPÜ solle sicherstellen, daß in entsprechenden Fällen ein Verfahrensfehler oder ein Versehen nicht zum Verlust eines wesentlichen Rechts führe. Daß das der Beschwerdeführerin nunmehr entstandene Problem nicht schon früher bemerkt worden sei, sei auf die durchaus ungewöhnliche Vorgeschichte der Stammanmeldung zurückzuführen, auf die die Beschwerdeführerin keinen Einfluß gehabt habe. Sobald das Problem erkannt worden sei, habe sie unverzüglich gehandelt, um die Situation zu retten.

Rule 51(4) EPC. In the absence of a time limit to be observed, re-establishment of rights is not possible. Moreover, under Rule 25(1) EPC, the EPO has no discretion to allow a divisional application to be filed after the approval of the text. The Rule specifies a point in the grant procedure up to which a divisional application may be filed. By implication it is not possible to file such an application thereafter. The intention of the amendment to Rule 25 EPC adopted on 1 October 1988 was to clarify the grant procedure in this respect, by indicating a clear point, identifiable in advance by the applicant, at which the matter for which protection is sought is agreed upon.

VI. By letter dated 17 June 1991, received at the EPO the same day by fax, the appellant's representative filed a notice of appeal (**file No. J 16/91**) against this decision, paying the appeal fee on the same day. Grounds of appeal were filed on 4 August 1991.

In its grounds of appeal, the appellant gave the facts of the case as set out in case J 11/91 and submitted that, despite all the due care required by the circumstances having been taken, it had been unable to file the necessary divisional application before the text of the parent application had been approved and so had been unable to meet the requirements of Rule 25(1) EPC. As a direct consequence, the applicant had lost the right to file the divisional application under Article 76. Accordingly, it was submitted that Article 122 permitted re-establishment of that right. The purpose of Article 122 EPC was to ensure that in appropriate cases the loss of substantive rights did not result from procedural errors or oversights. The failure to notice the problem confronting the appellant at an earlier date had been due to the wholly exceptional history of the parent application and had been outside its control. As soon as the problem had come to light, the appellant had acted swiftly to remedy the situation.

donne son accord sur le texte de la demande initiale conformément à la règle 51(4)CBE. Comme il n'y a pas de délai à observer, la *restitutio in integrum* ne peut jouer. Par ailleurs, en vertu de la règle 25(1)CBE, l'OEB ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire une fois que le demandeur a donné son accord sur le texte de la demande initiale. La règle indique jusqu'à quelle date il est possible au cours de la procédure de délivrance de déposer une demande divisionnaire. Il en découle que passé cette date, il n'est plus possible de déposer une demande divisionnaire. La modification de la règle 25 CBE, adoptée le 1^{er} octobre 1988, visait à clarifier la procédure de délivrance à cet égard, en fixant une date précise, identifiable à l'avance par le demandeur, à partir de laquelle il y a accord sur l'objet pour lequel une protection est demandée.

VI. Par courrier en date du 17 juin 1991, parvenu le même jour à l'OEB par télécopie, le mandataire de la requérante a formé un recours (**n° J 16/91**) contre cette décision, en acquittant la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 4 août 1991.

Dans ce mémoire, la requérante rappelait quels étaient les faits dans l'affaire J 11/91 : elle alléguait que, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, elle n'avait pas été en mesure de déposer la demande divisionnaire nécessaire avant que le texte de la demande initiale ait été approuvé, si bien qu'elle n'avait pu satisfaire aux conditions requises par la règle 25(1)CBE et avait perdu de ce fait le droit de déposer une demande divisionnaire conformément à l'article 76CBE. Elle invoquait par conséquent l'article 122 pour obtenir le rétablissement de ce droit. L'article 122 visait à empêcher que des erreurs de procédure ou des omissions n'entraînent dans certains cas la perte de droits essentiels. Si la requérante ne s'était pas aperçue plus tôt du problème qui se posait, c'est parce que dans le cas de la demande initiale elle s'était trouvée devant un concours de circonstances tout à fait exceptionnel, totalement indépendant de sa volonté. Dès qu'elle avait pris conscience du problème, elle avait agi avec promptitude pour remédier à la situation.

Zu der angefochtenen Entscheidung brachte die Beschwerdeführerin vor, es sei nicht richtig, daß die Prüfungsabteilung nach Erteilung des Patents für einen Antrag nach Artikel 122 nicht zuständig sei. Artikel 122 gehe davon aus, daß ein Rechtsverlust entstanden sei. Im Normalfall sei eine Anmeldung beim EPA nicht anhängig, weil sie ja als zurückgenommen gelte. Im vorliegenden Fall habe jedoch zum maßgebenden Zeitpunkt eine anhängige Anmeldung vorgelegen. Sie brachte ferner vor, daß die Regel 25 (1) EPÜ sehr wohl eine Frist festlege. Diese Frist laufe spätestens bei Ablauf der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ ab, könne aber auch schon eher ablaufen, wenn der Anmelder sein Einverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung erkläre.

VII. Der Präsident des EPA wurde auf eigenen Antrag gemäß Artikel 12a der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (ABI. EPA 1989, 361) aufgefordert, sich zu äußern. Seine Stellungnahme läßt sich wie folgt zusammenfassen: In der Beschwerdesache J 11/91 könne die Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandelt werden, weil sie nicht rechtzeitig eingereicht worden sei. Gemäß Regel 25 (1) EPÜ könne der Anmelder nur bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er gemäß Regel 51 (4) EPÜ sein Einverständnis mit der Fassung erkläre, in der das europäische Patent erteilt werden solle, eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren Patentanmeldung einreichen. Diese Vorschrift sei bindend. Es liege auch nicht im Ermessen des EPA, nach der Einverständniserklärung eine Teilanmeldung zuzulassen. Mit dem Wort "may" in der englischen Fassung der Regel 25 (1) EPÜ und den Wörtern "peut" und "kann" in der französischen bzw. in der deutschen Fassung solle lediglich verdeutlicht werden, daß die Einreichung einer Teilanmeldung freiwillig und nicht obligatorisch sei. Gemäß Artikel 76 (3) EPÜ würden das Verfahren und die besonderen Erfordernisse einer Teilanmeldung in der Ausführungsordnung geregelt. In Regel 25 (1) EPÜ werde ein wichtiger Punkt dieses Verfahrens festgelegt, nämlich der späteste Zeitpunkt für die Einreichung einer Teilanmeldung; daraus folge im Umkehrschluß, daß nach diesem Zeitpunkt eine Einreichung nicht mehr möglich sei.

With regard to the decision under appeal, the appellant submitted that it was not correct to say that the Examining Division is not competent in respect of an application under Article 122 following grant of the application. Article 122 starts from the premise that rights have been lost. In the normal case, there is no application pending before the EPO because it will have been deemed withdrawn. In the present case, there was a pending application in existence at the material time. He submitted also that Rule 25(1) EPC does stipulate a time limit. The latest date on which that time limit can expire is the expiration of the time limit given under Rule 51(4) but it may expire earlier if the applicant approves the text.

VII. The President of the EPO, at his own request, was invited to comment on the case pursuant to Article 12(a) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal of the European Patent Office (OJ EPO 1989, 361). His observations may be summarised as follows. In the appeal J 11/91, the application could not be treated as a divisional application because it had not been filed in due time. Rule 25(1) EPC only allowed the filing of a divisional application on a pending earlier patent application up to the approval of the text, in accordance with Rule 51(4) EPC, in which the European patent was to be granted. This was a binding provision. There was also no discretionary power vested in the EPO to allow a divisional application after the approval. The word "may" in the English text of Rule 25(1) EPC, and the wording "peut" and "kann" in the French and German texts respectively, was used to clarify the voluntary as opposed to the obligatory nature of the right to file a divisional application. Article 76(3) EPC provided for the procedure and special conditions to be complied with by a divisional application to be laid down in the Implementing Regulations. Rule 25(1) EPC laid down an important point of this procedure, namely the deadline for filing such an application and it followed *a contrario* that after that date a divisional application could not be filed.

En ce qui concerne la décision attaquée, la requérante faisait valoir qu'il n'était pas correct d'affirmer que la division d'examen n'était pas compétente pour traiter une requête au titre de l'article 122 qui avait été formulée après la délivrance du brevet. L'article 122 suppose qu'il y a eu perte de droits. Normalement, il n'y a plus alors de demande en instance devant l'OEB, la demande ayant été réputée retirée. Or, en l'espèce, il y avait encore une demande en instance à cette époque. La requérante faisait valoir également que la règle 25(1) CBE stipule bien un délai. La date ultime à laquelle peut expirer ce délai est la date d'expiration du délai indiqué à la règle 51(4), mais le délai peut expirer plus tôt si le demandeur donne plus tôt son accord sur le texte de la demande.

VII. Le Président de l'OEB a été invité, à sa demande, à présenter ses observations sur l'affaire en application de l'article 12bis du règlement de procédure des chambres de recours de l'Office européen des brevets (JO OEB 1989, 361). Ses observations peuvent être résumées comme suit : dans le cas du recours J 11/91, la demande ne pouvait être traitée comme demande divisionnaire, parce qu'elle n'avait pas été déposée en temps utile. La règle 25(1) CBE n'autorise le dépôt d'une demande divisionnaire relative à une demande de brevet initiale en instance que jusqu'au moment où le demandeur donne, conformément à la règle 51(4) CBE, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen. Il s'agit là d'une disposition impérative. De même, l'OEB ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire après que le demandeur a donné son accord sur le texte. Le mot "may" dans la version anglaise de la règle 25(1) CBE et les mots "peut" et "kann" dans les versions française et allemande ont été utilisés afin de mettre en lumière le caractère non obligatoire du dépôt d'une demande divisionnaire, qui s'effectue à l'initiative du demandeur. L'article 76(3) CBE a prévu que la procédure à suivre et les conditions particulières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire sont fixées par le règlement d'exécution. La règle 25(1) CBE a fixé une modalité importante de cette procédure, à savoir le délai de dépôt d'une telle demande, et il en est résulté *a contrario* qu'il ne peut être déposé de demande divisionnaire passé la date d'expiration de ce délai.

Der Änderung der Regel 25 (1) EPÜ im Jahr 1988 habe die Absicht zugrunde gelegen, daß eine Teilanmeldung nach der Einverständniserklärung nicht mehr zugelassen werden sollte. In der früheren Fassung der Regel 25 EPÜ sei zwischen einer freiwilligen Teilung (für die die Zustimmung der Prüfungsabteilung erforderlich gewesen sei) und einer von der Prüfungsabteilung verlangten obligatorischen Teilung unterschieden worden. Um das Verfahren zu vereinfachen und der Prüfungsabteilung die Arbeit zu erleichtern, habe man auf diese Unterscheidung verzichtet und einen eindeutigen Zeitpunkt eingeführt, bis zu dem der Anmelder eine Teilanmeldung einreichen sollte. In diesem Punkt einen Ermessensspielraum einzuräumen, hieße die wirkliche Absicht des Gesetzgebers umgehen.

In der Beschwerdesache J 16/91 sei eine Wiedereinsetzung nicht möglich, da das EPA nach Erteilung des Patents nicht mehr zuständig sei. Jede weitere Entscheidung über bereits entschiedene Sachverhalte würde den Grundsatz der *res judicata* verletzen. Die in Regel 25 (1) EPÜ vorgesehene zeitliche Beschränkung sei keine Frist im Sinne des Artikels 122 EPÜ. Auch sei Artikel 122 EPÜ nicht als Instrument gedacht, um einem Beteiligten die Durchsetzung eines Sinneswechsels zu ermöglichen.

VIII. Am 19. März 1992 nahm die Beschwerdeführerin zur schriftlichen Äußerung des Präsidenten des EPA (s. VII) Stellung. Sie brachte vor, daß weder das Europäische Patentübereinkommen noch die Ausführungsordnung in der 1973 verabschiedeten ursprünglichen oder in der 1988 geänderten Fassung dahingehend ausgelegt werden könne, daß die Einreichung einer Teilanmeldung schon vor dem Zeitpunkt ausgeschlossen sei, zu dem das Patent auf die Stammanmeldung erteilt werde. Sei hingegen die Auslegung des Präsidenten richtig, so sei ihres Erachtens die Änderung der Regel 25 (1) EPÜ von 1988 in Überschreitung der Befugnisse (*ultra vires*) erfolgt. Zur Stützung dieses Standpunkts führte die Beschwerdeführerin an, daß weder im Übereinkommen noch in der Ausführungsordnung in der ursprünglichen Fassung ein Verbot zur Einreichung einer Teilanmeldung vor Erteilung des Patents enthalten oder eine Befugnis zur Einführung eines solchen Verbots vorgesehen sei. Artikel 76 (3) EPÜ gliederte sich in die folgenden drei Teile:

It was the intention of the legislator when Rule 25(1) EPC was amended in 1988 that a divisional application should not be allowable after approval of the text. The previous version of Rule 25 EPC distinguished between a voluntary division (for which the approval of the Examining Division was required) and a mandatory division imposed by the Examining Division. In order to simplify proceedings and reduce the burden of work of the Examining Division, this distinction had been dropped and a clear time introduced by which an applicant should file a divisional application. To allow a discretion on this point would circumvent the true intention of the legislator.

In the appeal in case J 16/91, re-establishment of rights was not possible as the EPO had no further competence once the patent had been granted. Any further decision on the subject-matter already decided upon would violate the principle of *res judicata*. The time limitation provided for in Rule 25(1) EPC was not a time limit within the meaning of Article 122 EPC. Moreover, Article 122 EPC was not a means of enabling a party to give effect to a change of mind.

VIII. On 19 March 1992, the appellant filed comments on the written observations of the President of the EPO referred to in paragraph VII above. The appellant submitted that neither the European Patent Convention nor the Implementing Regulations as originally adopted in 1973, nor as amended in 1988, could be interpreted as precluding the filing of a divisional application at least up to the time when the parent application was granted. Alternatively, if the President's interpretation was correct, the appellant took the view that the 1988 amendment to Rule 25(1) EPC was *ultra vires*. In support of his position, the appellant argued that neither the Convention nor the Implementing Regulations, in their original form, contained any prohibition on filing a divisional application before grant of the parent application, nor any power to create such a prohibition. Article 76(3) EPC was divided in three parts:

Les auteurs de la modification apportée en 1988 à la règle 25(1) CBE entendaient interdire le dépôt d'une demande divisionnaire une fois que le demandeur a donné son accord sur le texte. Dans la version antérieure de la règle 25 CBE, il était établi une distinction entre la division effectuée à l'initiative du demandeur (pour laquelle l'accord de la division d'examen était requis) et la division obligatoire, imposée par la division d'examen. Afin de simplifier la procédure et de réduire la charge de travail pour la division d'examen, cette distinction a été abandonnée et la règle a fixé clairement le délai dans lequel le demandeur doit déposer une demande divisionnaire. Reconnaître à l'OEB un pouvoir d'appréciation en la matière reviendrait à tourner la véritable intention du législateur.

Dans le cas du recours J 16/91, le rétablissement des droits n'était pas possible, l'OEB n'étant plus compétent une fois le brevet délivré. Revenir sur une question déjà tranchée serait violer le principe de la force de chose jugée. La date limite prévue par la règle 25(1) CBE ne pouvait être considérée comme la fixation d'un délai au sens de l'article 122 CBE. En outre, l'article 122 CBE ne pouvait être utilisé par une partie pour faire accepter un revirement de sa part.

VIII. Le 19 mars 1992, la requérante a présenté des observations au sujet des observations écrites du Président de l'OEB telles qu'elles viennent d'être rappelées ci-dessus au point VII. Elle a fait valoir que ni la Convention sur le brevet européen, ni le règlement d'exécution, que ce soit dans le texte adopté à l'origine en 1973 ou dans le texte modifié de 1988, ne pouvaient être interprétés comme interdisant le dépôt d'une demande divisionnaire, du moins tant que le brevet relatif à la demande initiale n'avait pas été délivré. Pour le cas où l'interprétation du Président serait reconnue correcte, la requérante a fait savoir par ailleurs qu'elle considérerait comme un détournement de pouvoir la modification apportée en 1988 à la règle 25(1) CBE. Pour appuyer son point de vue, elle a indiqué que ni la Convention, ni le règlement d'exécution, dans leur texte initial, n'édictaient une quelconque interdiction de déposer une demande divisionnaire avant la délivrance du brevet, et qu'ils ne prévoyaient pas non plus le pouvoir d'édicter une telle interdiction. L'article 76(3) CBE fixait trois choses:

a) das Verfahren für die Einreichung europäischer Teilanmeldungen;

b) die besonderen Erfordernisse, denen diese Anmeldungen entsprechen müßten;

c) die Fristen für die Zahlung bestimmter Gebühren.

Zum besseren Verständnis der Bedeutung der "besonderen Erfordernisse" müsse Artikel 76 (3) EPÜ Artikel 78 (3) EPÜ gegenübergestellt werden. Letzterer beziehe sich auf die Erfordernisse für die Einreichung normaler europäischer Patentanmeldungen. Diese Erfordernisse beträfen den Inhalt der Anmeldung als solcher und nicht deren Einreichung. Artikel 76 (3) EPÜ könne nicht dahingehend verstanden werden, daß zu den "besonderen Erfordernissen" auch eine neue Rechtsvorschrift gehöre, wonach ab einem bestimmten Verfahrensstadium das Recht zur Einreichung einer Teilanmeldung erlösche. Eine solche Rechtsvorschrift sei kein Erfordernis, das die Anmeldung erfüllen müsse. Bis 1988 sei gemäß Regel 25 EPÜ jederzeit eine freiwillige Teilung der Anmeldung möglich gewesen, sofern die Prüfungsabteilung dies für sachdienlich erachtet habe. Die Übereinkommensparteien hätten nicht daran gedacht, die Einreichung einer Teilanmeldung vor Erteilung des Patents zu beschränken.

Die Befugnisse des Verwaltungsrats nach Artikel 33 EPÜ unterlägen zwei wichtigen Einschränkungen:

(1) Die Ausführungsordnung diene nicht dem Zweck, materiellrechtliche Vorschriften einzuführen, sondern dazu, die Durchführung des Übereinkommens sicherzustellen.

(2) Artikel 33 EPÜ unterliege Artikel 164 (2) EPÜ, wo es heiße, daß im Falle mangelnder Übereinstimmung zwischen Vorschriften des Übereinkommens und Vorschriften der Ausführungsordnung die Vorschriften des Übereinkommens voringen. Somit sei der Verwaltungsrat nicht befugt, die Ausführungsordnung in einer Weise zu ändern, die mit dem Übereinkommen nicht vereinbar sei. Bei der Regel 25 (1) EPÜ gehe es nicht nur um eine Verfahrensfrage; die Einführung einer neuen, unumstößlichen zeitlichen Beschränkung falle unter das materielle Recht.

(a) the procedure to be followed in filing European divisional applications;

(b) the special conditions to be complied with by such an application;

(c) time limits for the payment of certain fees.

To understand the meaning of "special conditions", Article 76(3) EPC should be contrasted with Article 78(3) EPC. The latter refers to the conditions for filing an ordinary European patent application. The conditions relate to the content of the application itself and not to the conditions for its filing. Article 76(3) EPC could not be read as meaning that the "special conditions" could include a new rule of law taking away the right to file a divisional application after a certain stage in the procedure. Such a rule of law was not a condition to be complied with by the application. Prior to 1988, Rule 25 EPC allowed the filing of a voluntary divisional application whenever the Examining Division considered it justified. The parties to the Convention had not contemplated the creation of a bar to the filing of a divisional application prior to grant of the patent.

The powers of the Administrative Council under Article 33 EPC were subject to two important qualifications:

(1) The function of the Implementing Regulations was not to create substantive rules of law but to implement the Convention.

(2) Article 33 EPC was subject to Article 164(2) EPC which provided that, in the case of conflict between the Convention and the Regulations, the Articles of the Convention prevailed. Thus, the Administrative Council had no power to amend the regulations in a manner which was inconsistent with the Convention. Rule 25(1) EPC did not concern a procedural question only; the creation of such a novel and irrevocable time bar was a matter of substantive law.

a) la procédure à suivre lors du dépôt de demandes divisionnaires européennes ;

b) les conditions particulières auxquelles doit satisfaire une telle demande ;

c) les délais pour le paiement de certaines taxes.

Pour pouvoir comprendre le sens de l'expression "conditions particulières", il y avait lieu de comparer les dispositions de l'article 76(3) avec celles de l'article 78(3) CBE. L'article 78(3) vise les conditions auxquelles doit satisfaire une demande ordinaire de brevet européen. Il s'agit là des conditions ayant trait au contenu de la demande lui-même, et non des modalités de dépôt de cette demande. L'article 76(3) CBE quant à lui ne pouvait être interprété comme signifiant que la fixation de "conditions particulières" pourrait impliquer l'adoption d'une nouvelle disposition supprimant le droit de déposer une demande divisionnaire passé un certain stade de la procédure. Adopter une telle disposition ne serait pas fixer une des conditions auxquelles doit satisfaire la demande divisionnaire. Avant 1988, la règle 25 CBE permettait le dépôt d'une demande divisionnaire à l'initiative du demandeur chaque fois que la division d'examen l'estimait justifié. Les auteurs de la Convention n'avaient pas songé à créer un obstacle au dépôt d'une demande divisionnaire avant la délivrance du brevet.

L'article 33 CBE avait reconnu au Conseil d'administration un certain nombre de compétences, avec néanmoins deux réserves importantes :

1) le règlement d'exécution ne visait pas à créer des règles de fond, mais à mettre en application la Convention.

2) l'article 33 CBE s'appliquait sous réserve des dispositions de l'article 164(2) CBE qui prévoit que, en cas de divergence entre le texte de la Convention et le texte du règlement d'exécution, c'est le premier de ces textes qui fait foi. Le Conseil d'administration n'avait donc pas compétence pour apporter au règlement d'exécution une modification incompatible avec la Convention. Il ne s'agissait pas dans la règle 25(1) CBE d'une simple question de procédure; la création de ce délai nouveau et irrévocable constituait une décision de fond.

Die Folgen der Einverständniserklärung seien nicht unter allen Umständen als unwiderruflich anzusehen. Die Prüfungsabteilung könne beschließen, einen Fall wiederaufzunehmen, wenn sie dies für angezeigt halte. Der Präsident räume ein, daß unter diesen Umständen eine Teilanmeldung eingereicht werden könne. So behaupte er, daß sich zwar in einem solchen Fall eventuell das Recht zur Einreichung einer Teilanmeldung ergeben könnte, daß es aber unter den hier gegebenen Umständen nicht im Ermessen des Amtes liege, eine Teilanmeldung zuzulassen.

Der Präsident beziehe sich in seiner Stellungnahme auf eine Textstelle in den Materialien zu der 1988 vorgenommenen Änderung der Regel 25 (1) EPÜ, in der es folgendermaßen heiße: "An dieser Stelle sei betont, daß die Einreichung einer Teilanmeldung unter keinen Umständen mehr zulässig ist, sobald der Anmelder sein Einverständnis mit der Fassung erklärt hat". Da jedoch eingeräumt worden sei, daß es Umstände gebe, unter denen die Einreichung einer Teilanmeldung zulässig sei, könne man sich auf diese Passage nicht berufen. Es sei außerdem festzuhalten, daß die Regel 25 (1) EPÜ nach den Materialien darauf abziele, "unnötige und hinderliche Restriktionen zu beseitigen und im Interesse der Anmelder ... mehr Flexibilität zu gewährleisten" (CA/29/88, Zusammenfassung, 2. Absatz).

Im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung über die Erteilung des Patents wirksam werde, behaupte der Präsident, daß der Gegenstand der Stammanmeldung nach Ergehen dieser Entscheidung nicht mehr als anhängig gelten könne. Diese Auslegung widerspreche Artikel 97 (4) EPÜ, wo es konkret heiße: "Die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents wird erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist."

Zu den Ausführungen des Präsidenten in der Frage der Wiedereinsetzung brachte die Beschwerdeführerin vor, daß zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versuch zur Einreichung der Teilanmeldung unternommen worden sei, die Frist nach Regel 25 (1) EPÜ bereits abgelaufen und das EPA deshalb befugt gewesen sei, die Beschwerdeführerin in

There were circumstances in which the approval of the text was not regarded as having irrevocable consequences. The Examining Division could decide to reopen a case when it considered it appropriate. In such circumstances, the President accepted that a divisional application could be filed. Thus he contended that, although the right to file a divisional application might arise fortuitously in such a case, there was nevertheless no discretion to permit filing of a divisional application in the circumstances of the case under appeal.

The President relied in his observations on the passage in the *travaux préparatoires* to the 1988 amendment to Rule 25(1) EPC, where it was stated: "It should be emphasised that the filing of a divisional application is under no circumstances admissible once the applicant has approved the text". Since it was accepted, however, that there are circumstances in which such filing was permissible, that passage could not be relied upon. Moreover, it was to be noted that according to the *travaux préparatoires* Rule 25(1) EPC was intended to "remove unnecessary and cumbersome restrictions and allow more flexibility in the interests of the applicant" (CA 29/88, Summary, paragraph 2).

With regard to the date upon which a decision to grant took effect, the President maintained that the subject-matter of the parent application could no longer be regarded as pending after the decision to grant. That interpretation was contrary to Article 97(4) EPC which stated specifically that "The decision to grant a European patent shall not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant".

As regards the points made by the President on the question of re-establishment of rights, the appellant argued that, at the time an attempt was made to file the divisional application, the time limit imposed by Rule 25(1) EPC had expired and the EPO therefore had the power to grant re-establishment of the right to file a divisional application. The

Or, il arrivait dans certains cas que l'accord du demandeur sur le texte de la demande ne soit pas considéré comme ayant des conséquences irrévocables. La division d'examen pouvait décider de rouvrir un dossier lorsqu'elle le jugeait bon. Le Président acceptait en pareil cas que l'on puisse déposer une demande divisionnaire. Il reconnaissait ainsi qu'une telle situation pouvait donner naissance fortuitement au droit de déposer une demande divisionnaire alors qu'en revanche, dans la présente affaire, il prétendait que l'OEB ne pouvait faire usage de son pouvoir d'appréciation pour autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire.

Dans ses observations, le Président s'était appuyé sur un passage des travaux préparatoires à la modification de 1988 de la règle 25(1) CBE, passage rédigé en ces termes: "Il convient de préciser que le dépôt d'une demande divisionnaire n'est en aucun cas admis après que le demandeur a approuvé le texte". Comme il avait toutefois été reconnu qu'il y avait des cas dans lesquels un tel dépôt était admis, il n'était pas possible de s'appuyer sur ce passage. En outre, il fallait noter que, d'après ces travaux préparatoires, la règle 25(1) CBE visait à "supprimer des restrictions inutiles et gênantes et à apporter des assouplissements dans l'intérêt des demandeurs" (CA/29/88, Résumé, 2^e paragraphe).

En ce qui concerne la date à laquelle une décision de délivrance prenait effet, le Président indiquait qu'une fois prise la décision de délivrer le brevet, la demande initiale ne pouvait plus être réputée encore en instance. Cette interprétation était contraire aux dispositions de l'article 97(4) CBE qui prévoit expressément que "La décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance".

S'agissant des observations présentées par le Président à propos de la question de la *restitutio in integrum*, la requérante a fait remarquer que, lorsqu'elle avait tenté de déposer la demande divisionnaire, le délai imposé par la règle 25(1) CBE avait expiré et que l'OEB était donc en mesure de la rétablir dans son droit de déposer une demande division-

das Recht zur Einreichung einer Teilanmeldung wieder einzusetzen. Der Präsident behauptete ferner, daß in Regel 25 (1) EPÜ keine Frist festgelegt werde, obwohl er selbst in seiner Stellungnahme in diesem Zusammenhang wiederholt von einer Frist spreche (siehe z. B. Absätze 2, 9 und 10 seines Schreibens).

Zusammenfassend machte die Beschwerdeführerin geltend, daß die vom Präsidenten vertretene Auslegung der Regel 25 (1) EPÜ mit dem Zweck der Ausführungsordnung nicht vereinbar sei und im Widerspruch zum Übereinkommen stehe. Deshalb solle das Übereinkommen vorgehen und dem Ermessen Raum gegeben werden, damit auch nach erfolgter Einverständniserklärung eine Teilanmeldung eingereicht werden könne. Sie behauptete ferner, daß auch die Wiedereinsetzung Ermessenssache sei.

IX. Auf Antrag der Beschwerdeführerin fand am 25. März 1992 eine mündliche Verhandlung statt, bei der sowohl die Beschwerdeführerin als auch der Präsident des Amtes vertreten waren.

Der Vertreter der Beschwerdeführerin berief sich dabei auf folgendes weiteres Argument:

Hinsichtlich des Zeitpunkts, zu dem eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Erteilung des Patents wirksam werde, behauptete er, daß dies erst eintrete, wenn im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden sei. Bis zu diesem Zeitpunkt sei die Anmeldung noch anhängig. Die Anhängigkeit der Anmeldung werde dadurch erhärtet, daß bis zu diesem Zeitpunkt das EPA eine Übertragung des Eigentums an einer Anmeldung eintrage und für die Anmeldung Jahresgebühren anfielen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung stellte die Beschwerdeführerin folgende Anträge:

Ihr Hauptantrag betraf die Beschwerdesache J 11/91 und zielte auf die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung der Eingangsstelle vom 19. April 1991 sowie darauf ab, daß die europäische Patentanmeldung Nr. 91 101 158.3 als Teilanmeldung der europäischen Patentanmeldung Nr. 86 906 040.0 weitergeführt werden darf.

President also maintained that Rule 25(1) EPC did not set a time limit, although in his observations he had repeatedly referred to it as such (see e.g. paragraphs 2, 9 and 10 of his letter).

In summary, the appellant submitted that the President's interpretation of Rule 25(1) EPC was inconsistent with the function of the Implementing Regulations and was in conflict with the Convention. Accordingly, the Convention should prevail and provide a discretion to permit filing of the divisional application after approval of the text. He submitted also that there was a discretion to permit re-establishment of rights.

IX. At the request of the appellant oral proceedings were held on 25 March 1992 at which both the appellant and the President of the EPO were represented.

The appellant's representative brought forward the following additional argument in support of his case:

As regards the date on which a decision of the Examining Division to grant a patent takes effect, he maintained that the decision did not take effect until mention of the grant appeared in the European Patent Bulletin. Until that date, an application was still pending. Pendency of the application was proved by the fact that the EPO recorded assignments of the property in an application and renewal fees were payable in respect of an application up to that date.

At the conclusion of the oral proceedings the appellant made the following requests:

The main request of the appellant concerned appeal J 11/91 and sought the setting aside of the decision under appeal of the Receiving Section dated 19 April 1991 and that European patent application No. 91 101 158.3 should be allowed to proceed as a divisional application of European patent application No. 86 906 040.0.

naire. Le Président avait également soutenu que la règle 25(1) CBE ne fixait pas de délai, bien qu'il se soit référé plusieurs fois dans ses observations à ce délai en tant que tel (cf. p.ex. points 2, 9 et 10 de sa lettre).

En résumé, la requérante a expliqué que l'interprétation que le Président avait donnée de la règle 25(1) CBE était incompatible avec la fonction dévolue au règlement d'exécution, et qu'elle allait à l'encontre de la Convention. Par conséquent, c'est la Convention qui devait prévaloir, et l'OEB devait disposer d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser le dépôt de la demande divisionnaire une fois que le texte avait été approuvé. La requérante a allégué en outre que l'OEB pouvait user de son pouvoir d'appréciation pour accorder la *restitutio in integrum*.

IX. A la demande de la requérante, une procédure orale, à laquelle la requérante et le Président de l'OEB étaient également représentés, s'est tenue le 25 mars 1992.

Le mandataire de la requérante a avancé un nouvel argument:

il a soutenu que la décision de la division d'examen de délivrer un brevet ne prenait effet qu'à partir de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance. Avant cette date, la demande était encore en instance, comme le montrait le fait que jusqu'à cette date, l'OEB enregistrait les transferts de propriété relatifs à une demande et exigeait le paiement de taxes annuelles.

A l'issue de la procédure orale, la requérante a présenté les conclusions suivantes:

à titre principal, en ce qui concernait le recours J 11/91, elle demandait que la décision de la section de dépôt, en date du 19 avril 1991, soit annulée et que la demande de brevet européen n° 91 101 158.3 puisse être considérée comme demande divisionnaire relative à la demande n° 86 906 040.0.

Ein Hilfsantrag betraf die Beschwerdesache J 16/91 und war auf die Aufhebung der Entscheidung der Prüfungsabteilung (Hauptformalsachbearbeiter) vom 6. Mai 1991 und die Wiedereinsetzung der Beschwerdeführerin in das Recht zur Einreichung einer Teilanmeldung zur europäischen Patentanmeldung Nr. 86 906 040.0 gerichtet.

Die Kammer behielt sich eine Entscheidung vor.

Entscheidungsgründe

1. Die miteinander verbundenen Beschwerden J 11/91 und J 16/91 sind zulässig.

2. Beschwerdesache J 11/91

2.1 Hintergrund zu den einschlägigen Rechtsvorschriften

2.1.1 Gemäß Artikel 76 (1) EPÜ können europäische Teilanmeldungen für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht. Nach Artikel 76 (3) EPÜ sind das Verfahren zur Durchführung des Absatzes 1, die besonderen Erfordernisse der europäischen Teilanmeldung und die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr, der Recherchegebühr und der Benennungsgebühren in der Ausführungsordnung vorgeschrieben.

2.1.2 Die Regel 25 EPÜ, die die Durchführungsvorschriften für die Einreichung europäischer Teilanmeldungen enthält, sieht vor, daß eine Teilanmeldung zur anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung "bis zu dem Zeitpunkt, zu dem [der Anmelder] gemäß Regel 51 Absatz 4 sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das europäische Patent erteilt werden soll", eingereicht werden kann.

2.1.3 Bis 1988 enthielt die Regel 25 EPÜ keine Beschränkung hinsichtlich des Zeitpunkts, bis zu dem eine solche Anmeldung eingereicht werden mußte, so daß dies in der Praxis jederzeit bis zur Erteilung des Patents möglich war. Die frühere Regel 25 Absätze 1 und 2 EPÜ, die später zweimal geändert wurde, lautete wie folgt:

"(1) Eine europäische Teilanmeldung kann eingereicht werden:

An auxiliary request concerned appeal J 16/91 and sought the setting aside of the decision of the Examining Division (Senior Formalities Officer) of 6 May 1991 and re-establishment of the appellant's right to file a divisional application of European patent application No. 86 906 040.0.

The decision of the Board was reserved.

Reasons for the Decision

1. The consolidated appeals J 11/91 and J 16/91 are admissible.

2. Appeal in case J 11/91

2.1 Background to the relevant legal provisions

2.1.1 Article 76(1) EPC provides for the filing of European divisional applications in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; insofar as this provision is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of the earlier application and shall have the benefit of any priority. According to Article 76(3) EPC the procedure to be followed in carrying out the provisions of paragraph (1), the special conditions to be complied with by a divisional application and the time limit for paying the filing, search and designation fees are laid down in the Implementing Regulations.

2.1.2 Rule 25 EPC, which contains the implementing regulations for the filing of European divisional applications, provides that a divisional application on a pending earlier European patent application may be filed "up to the approval of the text, in accordance with Rule 51, paragraph 4, in which the European patent is to be granted".

2.1.3 Prior to 1988, Rule 25 EPC contained no limitation as regards the time at which such an application should be made and, as a matter of practice, the filing of such an application was possible at any time up to grant. The old Rule 25, paragraphs (1) and (2) EPC, which have subsequently been changed twice, originally read as follows:

"(1) A European divisional application may be filed :

A titre subsidiaire, en ce qui concernait le recours J 16/91, elle demandait à l'OEB d'annuler la décision de la division d'examen en date du 6 mai 1991 (rendue par l'assistant principal au Bureau des formalités) et de la rétablir dans son droit à déposer une demande divisionnaire relative à la demande de brevet européen n° 86 906 040.0.

La décision de la Chambre a été maintenue.

Motifs de la décision

1. Les recours joints J 11/91 et J 16/91 sont recevables.

2. Recours J 11/91

2.1 Les dispositions juridiques pertinentes : rappel historique

2.1.1 L'article 76(1) CBE prévoit la possibilité de déposer des demandes divisionnaires européennes pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie de son droit de priorité. Aux termes de l'article 76(3), la procédure destinée à assurer l'application du paragraphe 1, les conditions particulières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont fixés par le règlement d'exécution.

2.1.2 La règle 25 CBE, disposition d'exécution régissant le dépôt des demandes divisionnaires européennes, prévoit que le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance "jusqu'au moment où il donne, conformément à la règle 51, paragraphe 4, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen".

2.1.3 Avant 1988, la règle 25 CBE ne fixait pas de date limite pour le dépôt d'une telle demande et, dans la pratique, ce dépôt pouvait intervenir à tout moment jusqu'à la délivrance. A l'origine, la règle 25, paragraphes (1) et (2) CBE, qui a ensuite été modifiée à deux reprises, était rédigée comme suit :

"(1) Une demande divisionnaire européenne peut être déposée :

a) jederzeit, nachdem die frühere europäische Patentanmeldung dem Europäischen Patentamt zugegangen ist; nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung jedoch nur, wenn die Teilanmeldung innerhalb der in diesem Bescheid festgesetzten Frist eingereicht wird oder wenn nach Ablauf dieser Frist die Prüfungsabteilung die Einreichung einer Teilanmeldung für sachdienlich hält;

b) innerhalb von zwei Monaten nach der auf Aufforderung durch die Prüfungsabteilung erfolgten Beschränkung der früheren europäischen Patentanmeldung, wenn diese nicht Artikel 82 entspricht.

(2) Die Beschreibung und die Zeichnungen der früheren europäischen Patentanmeldung und einer europäischen Teilanmeldung sollen sich nach Möglichkeit nur auf den Gegenstand beziehen, für den in der betreffenden Anmeldung Schutz begehrt wird. Ist es erforderlich, in einer Anmeldung einen Gegenstand zu beschreiben, für den in einer anderen Anmeldung Schutz begehrt wird, so ist auf diese zu verweisen."

2.1.4 Damals wurde in Absatz 1 unterschieden zwischen einer obligatorischen Teilung wegen mangelnder Einheitlichkeit (1) b) und einer freiwilligen Teilung durch den Anmelder (1) a). Zur letzteren Möglichkeit gab es drei Alternativen hinsichtlich des Einreichungszeitpunkts:

a) jederzeit vor Stellung des Prüfungsantrags nach Artikel 94,

b) nach Erhalt des ersten Prüfungsbescheids nach Artikel 96 (2) innerhalb der für die Erwidern auf diesen Bescheid festgesetzten Frist,

c) nach Ablauf dieser Frist, wenn der Prüfer die Einreichung einer Teilanmeldung für sachdienlich hielt.

Nach der ursprünglichen Fassung der Regel 25 EPÜ war also die Einreichung einer Teilanmeldung nach der in Regel 51 (4) EPÜ vorgesehenen Erklärung des Einverständnisses mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung nicht ausgeschlossen.

2.1.5 Zum Verfahren schrieben die Richtlinien, C-VI, 9.4 einen Vergleich der Teilanmeldung mit der früheren Anmeldung vor, um insbesondere sicherzustellen, daß in jeder Anmeldung nur Gegenstände beschrieben

(a) at any time after the date of receipt of the earlier European patent application by the European Patent Office, provided that, after receipt of the first communication from the Examining Division, the divisional application is filed within the period prescribed in that communication or that after that period the Examining Division considers the filing of a divisional application to be justified;

(b) within two months following the limitation at the invitation of the Examining Division of the earlier European patent application if the latter did not meet the requirements of Article 82.

(2) Where possible, the description and drawings of the earlier European patent application or any European divisional application shall relate only to the matter for which protection is sought by that application. However, when it is necessary for an application to describe the matter for which protection is sought by another application, it shall include a cross-reference to that other application."

2.1.4 At that time a distinction was made in paragraph (1) between obligatory division for lack of unity (1) (b) and voluntary division by the applicant (1) (a). For the latter possibility three alternatives as to the filing date were foreseen :

(a) before the request for examination according to Article 94, at any time,

(b) after receipt of the first official communication under Article 96(2), within the period prescribed for reply to that communication.

(c) after that period, if the examiner considered such filing to be justified.

The original version of Rule 25 EPC, therefore, did not preclude the filing of a divisional application after the approval of the text of an application in accordance with Rule 51(4) EPC.

2.1.5 As regards the procedure, the Guidelines (Part C, Chapter VI, No. 9.4) prescribed that comparison of the divisional application with the earlier application was necessary to ensure that, as far as possible, each

a) à tout moment après la date de réception par l'Office européen des brevets de la demande initiale de brevet européen, sous réserve qu'après réception de la première notification de la division d'examen, la demande divisionnaire soit déposée dans le délai imparti dans la notification ou, après ce délai, que la division d'examen estime justifié le dépôt d'une demande divisionnaire ;

b) dans les deux mois à compter de la limitation de la demande initiale de brevet européen effectuée à la requête de la division d'examen, lorsque cette demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 82.

(2) La description et les dessins, soit de la demande initiale de brevet européen, soit de toute demande divisionnaire de brevet européen, ne doivent, en principe, se référer qu'aux éléments pour lesquels une protection est recherchée dans cette demande. Toutefois, s'il est nécessaire de décrire dans une demande les éléments pour lesquels une protection est recherchée dans une autre demande, référence doit être faite à cette autre demande."

2.1.4 A l'époque, il était distingué au paragraphe (1) entre la division imposée en raison du défaut d'unité de la demande ((1) b)) et la division à l'initiative du demandeur ((1) a)). Dans le cas de cette dernière, il était envisagé trois possibilités en ce qui concerne la date de dépôt :

a) à n'importe quel moment avant la requête en examen visée à l'article 94,

b) une fois reçue la première notification de l'Office visée à l'article 96(2), dans le délai prescrit pour répondre à cette notification,

c) après l'expiration de ce délai, si l'examineur estimait que le dépôt d'une telle demande était justifié.

La version initiale de la règle 25 CBE n'excluait donc pas le dépôt d'une demande divisionnaire une fois que le demandeur avait donné son accord sur le texte de la demande, conformément à la règle 51(4) CBE.

2.1.5 En ce qui concerne la procédure, il était précisé auparavant dans les Directives (partie C, chapitre VI, 9.4) qu'il "est toutefois nécessaire de comparer la demande divisionnaire à la demande initiale pour s'assurer

sind, die unter den Schutzzumfang ihrer Ansprüche fallen. Dies bedeutete eine Verzögerung des Prüfungsverfahrens zu der früheren Anmeldung, weil in den meisten Fällen die Stammanmeldung geändert werden mußte. Außerdem mußte das Eintreffen der Teilanmeldung aus der Eingangsstelle in Den Haag abgewartet werden, wo die Teilanmeldung zuerst auf die Formanfordernisse geprüft wurde. In Fällen, in denen der Anmelder nach Erklärung seines Einverständnisses mit der Fassung der Stammanmeldung eine Teilanmeldung einreichte, ohne gleichzeitig eine Änderung der Stammanmeldung zu beantragen, wurde die Einreichung der Teilanmeldung als sachdienlich erachtet, weil die Stammanmeldung dadurch in keiner Weise berührt wurde (s. T 229/86 vom 28. September 1988, unveröffentlicht).

2.1.6 In der Folgezeit hielt man das Verfahren für zu umständlich und zeitraubend und die Zustimmung der Prüfungsabteilung bei freiwilliger Teilung nicht mehr für notwendig.

2.1.7 Infolgedessen wurde durch Beschluß des Verwaltungsrats vom 10. Juni 1988 (in Kraft seit 1. Oktober 1988, ABI. EPA 1988, 290) Regel 25 Absatz 1 EPÜ geändert und die derzeitige vereinfachte Fassung eingeführt, die für alle Teilanmeldungen nur noch einen Stichtag vorsieht. Die Verfahrensunterschiede zwischen freiwilliger und obligatorischer Teilung wurden aufgehoben.

2.1.8 Auch die Richtlinien wurden geändert. Ein Vergleich der Teilanmeldung mit der Stammanmeldung wurde nicht mehr verlangt. Stattdessen wurde vorgeschrieben, daß eine Änderung der Beschreibung nur verlangt werden sollte, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Die Wiederholung von Gegenständen der Stammanmeldung in einer Teilanmeldung braucht nur beanstandet zu werden, wenn diese Gegenstände mit der in der Teilanmeldung beanspruchten Erfindung in keinem Zusammenhang stehen oder unvereinbar sind.

2.1.9 Als die Möglichkeit zur Einreichung einer Teilanmeldung bis zum Zeitpunkt der Erklärung des Einverständnisses mit der Fassung der Stammanmeldung befristet wurde, wurden offensichtlich die in

application described only matter falling within the ambit of its claims. This meant that the examination procedure for the earlier application was held up because in most cases the parent application had to be altered. Furthermore, it had to await the arrival of the divisional application from the Receiving Section in The Hague where it was examined first as to formal requirements. Therefore, when a case arose in which the applicant, after approval of the text of the parent application, filed a divisional application without seeking any amendments to the parent application, the filing of the divisional application was considered to be justified because the parent application was not affected in any way by the filing of the divisional application (see T 229/86 of 28 September 1988, unpublished).

2.1.6 Subsequently, the procedure was considered too cumbersome and time consuming and the approval of the Examining Division for filing a voluntary divisional application was no longer considered necessary.

2.1.7 Consequently, by decision of the Administrative Council of 10 June 1988 (in force since 1 October 1988, OJ 1988, 290) paragraph (1) of Rule 25 EPC was changed and the present simplified version adopted, which contains one deadline only for all cases of filing a divisional application. The procedural differences between voluntary and non-voluntary division were removed.

2.1.8 The Guidelines were changed also. Comparison of the divisional application with the parent application was no longer required. Instead it was prescribed that amendment of the description should be required only where it was absolutely necessary. Thus there was no need to object to the repetition in a divisional application of matter in the parent application unless it was clearly unrelated to or inconsistent with the invention claimed in the divisional application.

2.1.9 When the possibility of filing a divisional application was restricted to the date of approval of the text of the parent application, it would seem that the considerations and reasons developed in decision T 229/86, men-

que, dans toute la mesure du possible, chaque demande ne décrit que l'élément concerné par ses revendications". Ceci signifiait que la procédure d'examen pour la demande initiale s'en trouvait retardée, car, dans la plupart des cas, la demande initiale devait être modifiée. En outre, il fallait attendre que la demande divisionnaire qui avait d'abord été examinée par la section de dépôt de La Haye du point de vue du respect des conditions de forme soit transmise à la division d'examen. C'est pourquoi, dans le cas où le demandeur, après avoir donné son accord sur le texte de la demande initiale, déposait une demande divisionnaire sans demander de modification de la demande initiale, le dépôt de la demande divisionnaire était considéré comme justifié, parce que la demande initiale n'était en rien affectée par le dépôt de la demande divisionnaire (cf. décision T 229/86 en date du 28 septembre 1988, non publiée).

2.1.6 Par la suite, il a été jugé que cette procédure était trop lourde et faisait perdre trop de temps, et l'accord de la division d'examen n'a plus été considéré comme nécessaire pour le dépôt d'une demande divisionnaire à l'initiative du demandeur.

2.1.7 En conséquence, par une décision du Conseil d'administration en date du 10 juin 1988 (entrée en vigueur le 1er octobre 1988, et publiée au JO OEB 1988, 290), le paragraphe 1 de la règle 25 CBE a été modifié et l'on a adopté la version simplifiée actuelle, qui ne fixe plus qu'un seul délai pour tous les cas de dépôt d'une demande divisionnaire. Les différences de procédure entre division obligatoire et division à l'initiative du demandeur ont été abolies.

2.1.8 Les Directives ont été modifiées elles aussi. Il n'était plus demandé de comparer la demande divisionnaire et la demande initiale. Au lieu de cela, il était prévu qu'il ne serait demandé de modification de la description que si cela était absolument nécessaire. Il n'y avait donc pas lieu de s'opposer à la reprise dans une demande divisionnaire de l'objet de la demande initiale, à moins que cet objet n'ait aucun rapport ou soit en contradiction avec l'invention revendiquée dans la demande divisionnaire.

2.1.9 Affirmer qu'il n'est possible de déposer une demande divisionnaire que jusqu'à la date à laquelle le demandeur approuve le texte de la demande initiale signifierait semblait-il que l'on a décidé de ne plus tenir

der oben genannten Entscheidung T 229/86 ausgeführten Überlegungen und Gründe, aus denen eine Teilanmeldung auch nach diesem Zeitpunkt zugelassen werden kann, sofern an dem Einverständnis mit der Fassung der Stammanmeldung festgehalten wird, übersehen oder außer acht gelassen.

2.1.10 Die zweite, seit 1. Juni 1991 in Kraft befindliche Änderung (ABI. EPA 1991, 4) bestand in der Streichung des Absatzes 2, der überflüssig geworden war, weil sich überschneidende Beschreibungen der Stamm- und der Teilanmeldung generell akzeptiert wurden.

2.2 Zu entscheidende Fragen

Als erstes ist die Frage zu klären, ob die Eingangsstelle zu Recht entschieden hat, daß nach Regel 25 (1) EPÜ der Anmelder unter keinen Umständen nach dem Zeitpunkt, zu dem er gemäß Regel 51 (4) EPÜ seine Zustimmung zur Fassung der Stammanmeldung erklärt hat, eine Teilanmeldung einreichen darf. Ist dies nicht der Fall, so stellt sich die Frage, in welchem Stadium des Erteilungsverfahrens die Möglichkeit zur Einreichung einer europäischen Teilanmeldung erlischt. Zwei alternative Zeitpunkte sind hier in Betracht zu ziehen: der Zeitpunkt, zu dem die Prüfungsabteilung die Erteilung des europäischen Patents beschließt (Art. 97 (2) EPÜ), oder der Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung über die Erteilung gemäß Artikel 97 (4) EPÜ mit der Bekanntmachung im Europäischen Patentblatt wirksam wird. Diese drei Zeitpunkte werden im folgenden als Zeitpunkt nach Regel 25 (1), als Zeitpunkt nach Artikel 97 (2) und als Zeitpunkt nach Artikel 97 (4) bezeichnet.

2.3 Zeitpunkt nach Regel 25 (1)

2.3.1 In ihrer Entscheidung zugunsten des Zeitpunkts nach Regel 25 (1) EPÜ erklärte die Eingangsstelle, daß der Änderung der Regel 25 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 51 (4) EPÜ die Absicht zugrunde gelegen habe, das Erteilungsverfahren durch die Angabe eines für den Anmelder von vornherein erkennbaren, eindeutigen Zeitpunkts zu vereinfachen, zu dem Einigkeit über den Gegenstand des Schutzbegehrens bestehe.

2.3.2 Es wird in diesem Zusammenhang nicht bestritten, daß die Prüfungsabteilung auch nach Erklärung des Einverständnisses des Anmelders mit der Fassung, in der

tioned above, for allowing a divisional application after that time, if the approval of the text of the parent application was maintained, were overlooked or disregarded.

2.1.10 The second change (in force since 1 June 1991, OJ EPO 1991, 4), consisted in the deletion of paragraph (2), which had become superfluous because overlapping descriptions of the parent and the divisional applications had become generally accepted.

2.2 Questions to be decided

The first question to be decided is whether the Receiving Section was right in deciding that in all circumstances Rule 25(1) EPC precludes an applicant from filing a divisional application after the date on which the text of the parent application is approved by the applicant pursuant to Rule 51(4) EPC. If that is not the case, the question arises at what stage in the proceedings leading to grant does the possibility of filing a European divisional application end? Two possible alternative dates have been considered: the date upon which the Examining Division decides to grant the European patent (Article 97(2) EPC) or the date upon which the decision to grant takes effect in accordance with Article 97(4) EPC on mention in the European Patent Bulletin. These three dates are hereinafter referred to as the Rule 25(1) date, the Article 97(2) date and the Article 97(4) date.

2.3 The Rule 25(1) date

2.3.1 In its decision deciding in favour of the Rule 25(1) EPC date, the Receiving Section maintained that the intention of the amendment to Rule 25(1) EPC, together with Rule 51(4) EPC, had been to clarify the grant procedure by indicating a clear point, identifiable in advance by the applicant, at which the matter for which protection is sought is agreed upon.

2.3.2 It should be noted, in this respect, that it is not disputed that the Examining Division may reopen a case after approval by the applicant of the text in which it intends to

compte ou de s'écarter des considérations et motifs pour lesquels il avait été décidé, dans l'affaire T 229/86 mentionnée plus haut, de permettre le dépôt d'une demande divisionnaire après cette date, si le demandeur maintenait son approbation du texte de la demande initiale.

2.1.10 La seconde modification (entrée en vigueur le 1^{er} juin 1991, et publiée au JO OEB 1991, 4) a consisté à supprimer le paragraphe 2 qui était devenu superflu, parce que le chevauchement des descriptions de la demande initiale et de la demande divisionnaire était désormais généralement admis.

2.2 Questions à trancher

La première question à trancher est celle de savoir si la section de dépôt a eu raison de décider que, dans tous les cas, la règle 25(1) CBE interdit à un demandeur de déposer une demande divisionnaire après la date à laquelle il a donné son accord sur le texte de la demande initiale conformément à la règle 51(4) CBE. Dans la négative, la question se pose de savoir à quel stade de la procédure de délivrance le demandeur perd la possibilité de déposer une demande divisionnaire européenne. Deux autres dates possibles ont été envisagées: la date à laquelle la division d'examen décide de délivrer le brevet européen (article 97(2) CBE) ou bien la date à laquelle prend effet la décision de délivrer le brevet, conformément à l'article 97(4) CBE (publication de la mention de la délivrance dans le Bulletin européen des brevets). La Chambre va passer en revue chacune de ces trois dates, dénommées respectivement ci-après "la date visée à la règle 25(1)", "la date visée à l'article 97(2)" et "la date visée à l'article 97(4)".

2.3 La date visée à la règle 25(1)

2.3.1 Dans la décision où elle se prononçait en faveur de la date visée à la règle 25(1) CBE, la section de dépôt soutenait que la modification de la règle 25(1) CBE, en liaison avec la règle 51(4), visait à clarifier la procédure de délivrance, en fixant une date précise, pouvant être connue à l'avance par le demandeur, à savoir celle à laquelle est approuvé le texte définissant l'objet pour lequel une protection est recherchée.

2.3.2 Il faut noter à ce propos qu'il n'est pas contesté que la division d'examen a le droit de rouvrir le dossier après que le demandeur a donné son accord sur le texte dans

das Patent erteilt werden soll, einen Fall wiederaufnehmen kann, wenn sie einen einschlägigen Stand der Technik ermittelt hat. Es wird auch nicht bestritten, daß der Anmelder nach Wiederaufnahme des Verfahrens durch die Prüfungsabteilung eine Teilanmeldung einreichen kann. In Anbetracht dessen muß die Regel 25 (1) EPÜ eng ausgelegt und gleichzeitig der Absicht des Gesetzgebers Rechnung getragen werden. Diese Absicht bestand darin, die dem EPA und dem Anmelder durch die alte Regel 25 EPÜ entstandenen Schwierigkeiten auszuräumen und das Verfahren zu vereinfachen. Ferner wollte man erreichen, daß an der genehmigten Fassung der Stammanmeldung nicht mehr gerüttelt und daß das Erteilungsverfahren zur Stammanmeldung nicht verzögert wird.

2.3.3 Nach Auffassung der Kammer ist die zeitliche Beschränkung in Regel 25 (1) EPÜ nicht gerechtfertigt; sie ist unbillig, weil bis zum Ende der Anhängigkeit der Anmeldung, d. h. bis zur Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung (dem Zeitpunkt also, ab dem das EPA an seine Entscheidung gebunden ist) mehrere Monate vergehen. Die Festlegung eines derart frühen Fristablaufs ist weder aus der Sicht des EPA noch aus der des Anmelders vonnöten. Außerdem kann nach Auffassung der Kammer Artikel 76 (3) EPÜ nicht dahingehend ausgelegt werden, daß er das Amt dazu ermächtigt, Teilanmeldungen zu einem Zeitpunkt zu untersagen, zu dem der Gegenstand, der aus der Stammanmeldung ausgeschieden worden ist, noch beim EPA anhängig ist. Gemäß Artikel 69 (2) Satz 2 EPÜ "bestimmt das europäische Patent in seiner erteilten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung". Erst mit der Erteilung ist über den Gegenstand des Patents rechtskräftig entschieden, da mit der Erteilung endgültig feststeht, was zum Schutzbereich des Patents gehört und was nicht. Deshalb ist die Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ kein unwiderruflich vollzogener Schritt im Verfahren zur Stammanmeldung. Außerdem kann die Prüfungsabteilung gegebenenfalls - wenn sie dazu bereit ist - das Prüfungsverfahren auch nach der Einverständniserklärung wiederaufnehmen. In diesem Fall ist der Anmelder zweifellos berechtigt, eine Teilanmeldung einzureichen.

grant the patent if it finds relevant state of the art. Once the Examining Division has reopened the case, it is also not disputed that the applicant may file a divisional application. This being so, Rule 25 (1) EPC must be interpreted narrowly while respecting the intention of the legislator. That intention was to avoid the problems caused to the EPO and the applicant by the previous Rule 25 EPC and to simplify the procedure. It was also intended that the approved text of the parent application should no longer be questioned and that the grant procedure of the parent patent should not be delayed.

2.3.3 In the view of the Board, there is no justification for the time limit set in Rule 25(1) EPC; it is unreasonable because several months elapse before the end of the period of pendency of the application, i.e. before the grant of a patent in respect of the parent application (date at which the EPO is bound by its decision). Such an early time limit is unnecessary with respect to the needs both of the EPO and applicants. Moreover, in the opinion of the Board, Article 76(3) cannot be interpreted as authorising a general prohibition on the filing of divisional applications at a time when the subject-matter which has been divided out from the parent application is still pending before the EPO. According to Article 69(2), second sentence, EPC, it is "the European patent as granted" which "shall determine retroactively the protection conferred by the European patent application". It is not until the grant that the subject-matter of the patent becomes *res judicata* as it is the grant that conclusively determines what is included within the scope of the patent and what is excluded. Therefore, the approval referred to in Rule 51 (4) EPC is not an irreversible occurrence in the proceedings relating to the parent application. Furthermore, if the Examining Division has occasion and is so disposed it may reopen the examination proceedings after approval of the text. In such a case, there is no doubt that an applicant is entitled to file a divisional applica-

lequel elle envisage de délivrer le brevet, si elle trouve un document antérieur pertinent. Une fois que la division d'examen a rouvert le dossier, il n'est pas contesté non plus que le demandeur peut déposer une demande divisionnaire. Ceci étant, il convient de donner une interprétation restrictive de la règle 25(1) CBE, en respectant l'intention du législateur, qui était d'éviter les problèmes causés à l'OEB et au demandeur par l'ancienne règle 25 CBE, et de simplifier la procédure. L'on voulait aussi qu'une fois approuvé, le texte de la demande initiale ne puisse plus être remis en question et que la procédure de délivrance du brevet initial ne puisse plus être retardée.

2.3.3 De l'avis de la Chambre, le délai fixé par la règle 25(1) CBE n'est pas justifié; il est déraisonnable, car il expire plusieurs mois avant la fin de la période pendant laquelle la demande est en instance, c'est-à-dire avant la délivrance du brevet relatif à la demande initiale (date à laquelle l'OEB est lié par sa décision). Il n'est pas nécessaire pour l'OEB et pour les demandeurs de fixer un délai aussi bref. En outre, de l'avis de la Chambre, l'article 76(3) ne peut être interprété comme signifiant qu'il est interdit d'une manière générale de déposer des demandes divisionnaires pendant une période au cours de laquelle la demande initiale dont a été retiré l'objet de ces demandes divisionnaires est encore en instance devant l'OEB. Aux termes de l'article 69(2) CBE, seconde phrase, c'est "le brevet européen tel que délivré" qui "détermine rétroactivement" l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen. Tant que le brevet n'est pas délivré, l'objet du brevet n'est pas fixé définitivement, car c'est la délivrance qui est décisive lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui est compris dans l'étendue de la protection conférée par le brevet et ce qui en est exclu. C'est pourquoi dans la procédure relative à la demande initiale, l'approbation visée à la règle 51(4) CBE ne constitue pas un événement irréversible. En outre, si la division d'examen en a l'occasion et si elle le souhaite, elle peut reprendre la procédure d'examen après que le demandeur a donné son accord sur le texte. En pareil cas, il ne fait aucun doute que le demandeur est en droit de déposer une demande divisionnaire.

2.3.4 Es stellt sich die Frage, ob die Regel 25 (1) EPÜ in der 1988 geänderten Fassung mit Artikel 4G der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums sowie mit Artikel 76 EPÜ vereinbar ist. Die Pariser Verbandsübereinkunft gesteht dem Anmelder das Recht zur Teilung einer Patentanmeldung zu. Die Bedingungen für die Ausübung dieses Rechts - einschließlich der Frist, innerhalb deren dies zu geschehen hat - bleiben dem nationalen Recht überlassen (vgl. *Bodenhausen*, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1968, S. 57). Somit besteht kein Zweifel darüber, daß das EPÜ eine Frist setzen darf, innerhalb deren der Anmelder eine Teilanmeldung einreichen muß. Diese Frist sollte jedoch nicht willkürlich gewählt werden; es ist zweifelhaft, ob die Pariser Verbandsübereinkunft als Rechtfertigung dafür herangezogen werden kann, daß die Möglichkeit zur Einreichung einer Teilanmeldung schon mehrere Monate, bevor die Stammanmeldung zu einem rechtskräftigen Patent führt, entzogen wird. Es gibt keinen triftigen Grund, den Zeitpunkt derart früh anzusetzen. Artikel 76 (3) EPÜ, in dem das Verfahren für die Einreichung einer Teilanmeldung festgelegt ist, sieht vor, daß in der Ausführungsordnung erstens die "besonderen Erfordernisse der europäischen Teilanmeldung" und zweitens die Fristen zur Zahlung bestimmter Gebühren vorgeschrieben werden. Es ist fraglich, ob Artikel 76 EPÜ eine Grundlage für die Festsetzung einer Frist für Teilanmeldungen bietet, solange die Stammanmeldung noch anhängig ist. In diesem Artikel wird zwischen besonderen Erfordernissen, unter denen wohl die Erfordernisse zu verstehen sind, die die Anmeldung erfüllen muß, und der Festsetzung bestimmter Fristen unterschieden. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, daß die von den Vertragsstaaten gleichzeitig mit dem EPÜ angenommene Ausführungsordnung in der ursprünglichen Fassung keine konkrete Frist vorsah, innerhalb deren eine Teilanmeldung eingereicht werden mußte. Die Befugnis des Verwaltungsrats zur Änderung der Ausführungsordnung hinsichtlich Teilanmeldungen läßt sich nur aus Artikel 76 EPÜ ableiten. In der Ausführungsordnung dürfen nur Verfahrensfragen, nicht jedoch materiellrechtliche Fragen geregelt werden. Es stellt sich die Frage, ob die mit Regel 25 (1) EPÜ eingeführte neue Frist verfahrens- oder materiellrechtlichen Charakter hat. Dies läßt sich anhand folgender Frage feststellen: "Werden die Rechte des

2.3.4 The question arises whether Rule 25(1)EPC, as amended in 1988, is compatible with Article 4G of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (the Paris Convention) as well as with Article 76 EPC. The Paris Convention gives the applicant the right to divide a patent application. The conditions for the exercise of such right - including the term within which it must be exercised - are left to be determined by national legislation (cf. *Bodenhausen*, "Guide to the Paris Convention", BIRPI, 1968, page 57). Thus, there is no doubt that the EPC may set a time limit within which an applicant must file a divisional application. However, such a limit should not be arbitrary and it is doubtful if the Paris Convention can be relied upon to justify cutting off the possibility of filing a divisional application several months before the parent application becomes *res judicata*. There is no good reason for such an early date. Article 76(3) EPC, which lays down the procedure to be followed in applying for a divisional application, provides for the Implementing Regulations to lay down, first, the "special conditions to be complied with by a divisional application" and, second, the time limits for paying certain fees. It is questionable whether Article 76 EPC provides a basis for setting a time limit for applying for a divisional application as long as the parent application is still pending. The article distinguishes between special conditions, which may be understood to relate to the special requirements to be met by the application, and certain time limits to be laid down. In this connection, it is noteworthy that the original Implementing Regulations adopted at the same time as the EPC by the Contracting States did not provide a specific time limit within which a divisional application had to be filed. The power of the Administrative Council to change the Regulations with respect to divisional applications may be derived only from Article 76 EPC. The Regulations may deal only with procedural questions and not with matters of substantive law. The question arises whether the new time limit introduced in Rule 25(1) EPC is a procedural matter or a question of substantive law. This can be tested by posing the question: "Does the new rule cut down the rights of the applicant in some significant way?" The introduction of a time limit before the real conclusion of the proceedings appears to the Board to be a substantial limitation of this essential right of the applicant which, as said above, is not justified.

2.3.4 La question se pose de savoir si la règle 25(1) CBE, telle que modifiée en 1988, est compatible avec l'article 4G de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (la Convention de Paris) ainsi qu'avec l'article 76 CBE. La Convention de Paris donne au demandeur le droit de diviser une demande de brevet. Les conditions de l'exercice de ce droit - y compris la détermination de la période pendant laquelle il doit être exercé - sont laissées à l'initiative du législateur national (cf. *Bodenhausen*, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1968, page 57). La CBE peut donc incontestablement fixer un délai pour le dépôt d'une demande divisionnaire. Néanmoins un tel délai ne doit pas être arbitraire, et il est douteux que l'on puisse s'appuyer sur la Convention de Paris pour justifier la suppression de la possibilité de déposer une demande divisionnaire plusieurs mois avant qu'il ne soit statué de manière définitive sur la demande initiale. Il n'y a aucune raison d'avancer à ce point la date à laquelle le demandeur perd la possibilité de déposer une demande divisionnaire. L'article 76(3) CBE, qui fixe la procédure à suivre pour le dépôt d'une demande divisionnaire, prévoit que le règlement d'exécution fixe, d'une part, les "conditions particulières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire" et, d'autre part, le délai pour le paiement de certaines taxes. On peut se demander s'il est possible de se fonder sur l'article 76 CBE pour fixer un délai pour le dépôt d'une demande divisionnaire alors que la demande initiale est encore en instance. L'article 76(3) établit une distinction entre les conditions (les exigences) particulières auxquelles doit satisfaire la demande et les délais qui restent à fixer pour le paiement de certaines taxes. A ce propos, il est intéressant de noter que dans le texte initial du règlement d'exécution, adopté en même temps que la CBE par les Etats contractants, il n'était pas prévu de délai particulier pour le dépôt d'une demande divisionnaire. La compétence du Conseil d'administration pour modifier le règlement en ce qui concerne les demandes divisionnaires ne peut découler que de l'article 76 CBE. Le règlement ne peut régir que les questions de procédure et non les questions de fond. La question se pose de savoir si l'introduction d'un nouveau délai par la règle 25(1) CBE relève des questions de procédure ou des questions de fond. Pour répondre, on peut poser cette question test: "La nouvelle règle réduit-elle de façon importante les droits

Anmelders durch die neue Regelung entscheidend beschnitten?" Die Einführung einer Frist vor dem tatsächlichen Abschluß des Verfahrens stellt nach dem Dafürhalten der Kammer eine erhebliche Beschneidung dieses Grundrechts des Anmelders dar, die - wie gesagt - nicht gerechtfertigt ist. Nachdem die ursprüngliche Anmeldung noch anhängig ist, würde die spätere Einreichung einer Teilanmeldung weder die zur Erteilung vorgesehene Fassung der Stammanmeldung berühren noch das dazulaufende Patenterteilungsverfahren vor dem EPA beeinträchtigen.

2.3.5 Wie oben dargelegt, stellt die Erklärung des Einverständnisses mit der Fassung einer Anmeldung keinen unwiderruflich vollzogenen Schritt im Prüfungsverfahren vor dem EPA dar. Der Zeitpunkt der Einverständniserklärung ist kein endgültiger Zeitpunkt, da die Sache wiederaufgenommen werden kann. Auch später kann es noch Gelegenheiten zur Einreichung einer Teilanmeldung geben; so kann z. B. im Falle der Zurückweisung der Patentanmeldung Beschwerde eingelegt und in deren Zug eine Teilanmeldung eingereicht werden. Es läßt sich nur schwerlich rechtfertigen, daß ein unabänderlicher Rechtsverlust an einen reversiblen Vorgang geknüpft und dem EPA die Rückgängigmachung dieses Vorgangs gestattet, dem Anmelder hingegen verweigert wird.

2.3.6 Aus diesen Gründen vertritt die Kammer die Auffassung, daß die Regel 25 (1) EPÜ gegen Artikel 76 EPU verstößt und nicht den Zeitpunkt bezeichnet, zu dem eine Teilanmeldung zu einer noch anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung spätestens eingereicht werden muß.

2.4 Zeitpunkt nach Artikel 97 (2)

Das EPA und der Anmelder sind an die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Erteilung des Patents gebunden. Die Entscheidung kann danach vom EPA nicht mehr überprüft werden. Sie wird rechtskräftig; nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offensbare Unrichtigkeiten können gemäß Regel 89 EPÜ berichtigt werden. Im schriftlichen Verfahren ist der Zeitpunkt, zu dem die Beteiligten an die Entscheidung über die Erteilung gebunden sind, das Datum der Postaufgabe. Nach diesem Tag kann die Prüfungsabteilung das Verfahren auch mit Zustimmung des Anmelders nicht wieder aufnehmen (s.

The original application is still pending and the later filing of a divisional application would not affect the envisaged text thereof or hinder the completion of the proceedings before the EPO relating to the grant of a patent in relation to the parent application.

2.3.5 As seen above, the approval of the text of an application is not an irreversible event in examination proceedings before the EPO. The date of the approval of the text is not a definitive date because the case may be reopened. Later opportunities for filing a divisional application may arise also; for example, if the grant of a patent has been refused, appeal proceedings may be started and then a divisional application may be filed. It is difficult to justify linking a definitive loss of rights to a reversible event and to allow the EPO to reverse that event while refusing the same possibility to the applicant.

2.3.6 For these reasons, the Board takes the view that Rule 25(1) EPC is incompatible with Article 76 EPC and does not represent the final date by which a divisional application on a pending earlier European patent application must be filed.

2.4 The Article 97(2) date

The EPO and the applicant are bound by a decision of the Examining Division to grant the patent. The decision may not be reconsidered thereafter by the EPO. It becomes *res judicata*; only linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes may be corrected pursuant to Rule 89 EPC. In a written procedure, the date on which the parties become bound by the decision to grant is the date of posting. That date is the date after which the Examining Division may not resume the proceedings even with the consent of the applicant (see also Guidelines, Chapter 6, paragraph 4.10 and *G. Gall* in GRUR

du demandeur ?". De l'avis de la Chambre, l'introduction d'un délai avant la véritable clôture de la procédure constitue une limitation importante d'un droit essentiel du demandeur. Cette limitation, comme cela a été dit plus haut, n'est pas justifiée. La demande initiale étant encore en instance, le dépôt ultérieur d'une demande divisionnaire n'aurait pas d'incidence sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, et retarderait pas non plus la clôture de la procédure de délivrance par l'OEB d'un brevet relatif à la demande initiale.

2.3.5 Comme on l'a vu plus haut, au cours de la procédure d'examen devant l'OEB, l'approbation du texte d'une demande ne constitue pas un événement irréversible. La date à laquelle le texte est approuvé n'est pas une date définitive, car le dossier peut être rouvert. Des occasions de déposer une demande divisionnaire peuvent aussi se présenter ultérieurement; par exemple, si la délivrance d'un brevet a été refusée, une procédure de recours peut être engagée et une demande divisionnaire peut alors être déposée. Il n'est guère justifié de lier une perte de droits définitive à un événement réversible et de permettre à l'OEB de revenir sur cet événement tout en refusant cette même possibilité au demandeur.

2.3.6 Pour toutes ces raisons, la Chambre est d'avis que la règle 25(1) CBE est incompatible avec l'article 76 CBE et ne fixe pas la date limite à laquelle doit être déposée une demande divisionnaire relative à une demande initiale de brevet européen encore en instance.

2.4 La date visée à l'article 97(2)

L'OEB et le demandeur sont liés par la décision de la division d'examen de délivrer le brevet. L'OEB ne peut revenir ultérieurement sur cette décision, qui passe en force de chose jugée; seules les fautes d'expression, de transcription ou les erreurs manifestes peuvent être rectifiées en vertu de la règle 89 CBE. Dans une procédure écrite, la date à laquelle les parties deviennent liées par la décision de délivrer le brevet est la date à laquelle la notification de cette décision a été remise à la poste - passé cette date, la division d'examen ne peut reprendre la procédure, même avec le consentement du demandeur (cf. également

auch Richtlinien C-VI, 4.10 und G. Gall in GRUR Int. 1983, 11).

2.5 Zeitpunkt nach Artikel 97 (4)

2.5.1 Gemäß Artikel 97 (4) EPÜ wird die in Artikel 97 (2) EPÜ genannte Entscheidung über die Erteilung erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist.

2.5.2 Mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt werden dem Patentinhaber Rechte in den Vertragsstaaten verliehen. Die Bekanntmachung setzt auch die Frist in Lauf, innerhalb deren Einspruch gegen das Patent eingelegt werden muß. Somit ist die Bekanntmachung der Patenterteilung der Zeitpunkt, zu dem der Schutz aus dem Patent gegenüber Dritten wirksam wird. Die Beschwerdeführerin behauptet, daß die Entscheidung über die Erteilung bis zum Bekanntmachungstag auch für den Anmelder wirkungslos sei und daß die Anmeldung bis zu diesem Zeitpunkt anhängig sei. Zur Stützung dieses Arguments weist sie darauf hin, daß die Anmeldung in diesem Stadium vom EPA insofern noch wie eine anhängige Anmeldung behandelt werde, als zum Beispiel bis zu diesem Zeitpunkt Übertragungen des Eigentums an der Anmeldung vom EPA eingetragen würden und Jahresgebühren für die Anmeldung zu entrichten seien.

2.6 Die Kammer bestreitet nicht, daß bestimmte Wirkungen der Entscheidung über die Erteilung von deren Bekanntmachung gemäß Artikel 97 (4) EPÜ abhängen. Sie ist allerdings der Auffassung, daß der Tag, an dem die Erteilung gemäß Artikel 97 (2) EPÜ beschlossen wird, der maßgebende Zeitpunkt für das Verhältnis zwischen dem EPA und dem Anmelder ist. Das EPA ist nach diesem Zeitpunkt hinsichtlich der zur Erteilung vorgesehenen Fassung der Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen an seine Entscheidung gebunden; der Gegenstand der Patentfassung wird zu diesem Zeitpunkt rechtskräftig. Dieser allgemeine Rechtsgrundsatz wird von allen Gerichten und in allen Rechtsverfahren angewandt; ihm liegt der Gedanke zugrunde, daß jeder Rechtsstreit ein Ende haben muß. Er bedeutet, daß die Rechte und Pflichten der Beteiligten durch die betreffende Entscheidung festgelegt worden sind und die Beteiligten die

Int. 1983, 11).

2.5 The Article 97(4) date

2.5.1 According to Article 97(4) EPC, the decision to grant mentioned in Article 97(2) EPC shall not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant.

2.5.2 The effects of the mention in the European Patent Bulletin of the grant of the patent include the conferring on its proprietor of rights in the Contracting States. It also is the start of the period within which notice of opposition to the patent must be given. Thus the mention of the grant of the patent is the date on which the grant of the patent takes effect with respect to the protection granted and with respect to third parties. It is suggested by the appellant that the decision to grant has no effects either with respect to the applicant until the date of mention and that the application remains pending right up until that date. In support of this argument, the applicant pointed out that the application was treated still at that stage as a pending application by the EPO in that, for example, assignments of the property in the application were recorded by the EPO and renewal fees were payable in respect of an application up to that date.

2.6 The Board does not dispute that certain effects of the decision to grant are dependent on the mention of the grant pursuant to Article 97(4) EPC. Nevertheless, the Board considers that the date of the decision to grant pursuant to Article 97(2) EPC is the decisive date as between the EPO and the applicant. The EPO is bound thereafter by its decision in relation to the text of the patent to be granted, the claims, description and drawings, and the subject-matter of the text of the patent becomes *res judicata* at that date. This general principle of law is a fundamental doctrine applied in all courts and legal proceedings to the effect that there must be an end to litigation. It means that the rights and obligations of the parties have been determined by a given decision and that the parties are estopped from reopening the issues in the case. The fact that the effects of the decision will not take effect with respect to third parties at the same date does

Directives, C-VI, 4.10, et G. Gall dans GRUR Int. 1983, 11).

2.5 La date visée à l'article 97(4)

2.5.1 En vertu de l'article 97(4) CBE, la décision de délivrer le brevet visée à l'article 97(2) ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance.

2.5.2 La publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet a notamment pour effet de conférer au titulaire du brevet un certain nombre de droits dans les Etats contractants. Elle marque aussi le début du délai pendant lequel il peut être fait opposition au brevet. Ainsi, la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet est la date à laquelle la délivrance du brevet prend effet à l'égard des tiers, et à laquelle est déterminée définitivement l'étendue de la protection conférée. La requérante a allégué que la décision de délivrance n'a pas d'effets non plus à l'égard du demandeur tant que la mention de la délivrance n'a pas été publiée au Bulletin européen des brevets, et que la demande reste en instance jusqu'à cette date. Elle a fait valoir comme argument que, à ce stade, la demande était encore traitée par l'OEB comme une demande en instance du fait que, par exemple, les transferts de propriété de la demande étaient enregistrés par l'OEB et que les taxes annuelles restaient dues jusqu'à cette date pour la demande.

2.6 La Chambre ne conteste pas que certains effets produits par la décision de délivrer le brevet dépendent de la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets conformément à l'article 97(4) CBE. Néanmoins, la Chambre considère que c'est la date de la décision de délivrer le brevet conformément à l'article 97(2) CBE qui constitue la date décisive dans les relations entre l'OEB et le demandeur. Passé cette date, l'OEB est lié par la décision qu'il a prise au sujet du texte dans lequel doit être délivré le brevet (revendications, description et dessins), et l'objet correspondant à ce texte du brevet prend valeur définitive à cette date. Ce principe général du droit est un principe fondamental appliqué dans toutes les juridictions et dans toutes les procédures en justice afin qu'il puisse être mis fin à un litige. Il signifie que les droits et obligations des parties ont été fixés par la décision qui a été rendue et que l'affaire ne peut plus

Streitfragen nicht wiederaufnehmen können. Daß die Wirkung der Entscheidung gegenüber Dritten nicht zum selben Zeitpunkt eintritt, ändert für die an der Entscheidung Beteiligten (hier der Anmelder und das EPA) nichts an dieser Sachlage.

3. Beschwerdesache J 16/91

3.1 Nach Artikel 122 EPÜ wird der Anmelder, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem EPA eine Frist einzuhalten, wieder in den vorigen Stand eingesetzt, wenn die Versäumung der betreffenden Frist einen Rechtsverlust zur Folge hat.

3.2 In diesem Fall hat es die Anmelderin nicht nur bis zu dem in Regel 25 (1) EPÜ festgesetzten Zeitpunkt, sondern auch bis zur Entscheidung über die Erteilung gemäß Artikel 97 (2) EPÜ unterlassen, eine Teilanmeldung einzureichen. Tatsächlich wurde die Anmeldung am Tag vor der Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt eingereicht. Damit eine Wiedereinsetzung möglich ist, muß gegenüber dem EPA eine Frist versäumt worden sein, d. h. eine dem Anmelder durch das EPÜ oder durch einen Beamten des Amts konkret gesetzte Frist, innerhalb deren er eine bestimmte Handlung vornehmen muß. Die letzte Frist, die der Anmelderin in diesem Falle vom EPA gesetzt wurde, stand in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, in der sie aufgefordert wurde, ihr Einverständnis mit der Fassung zu erklären, in der die Prüfungsabteilung das Patent zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erteilen beabsichtigte. Diese Frist hat die Anmelderin gewahrt und das verlangte Einverständnis erteilt.

3.3 Eine andere Frist im Sinne des Artikels 122 EPÜ ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. Der Tag der Entscheidung über die Erteilung ist nicht das Ende einer Frist, deren Beachtung von der Anmelderin im Laufe des Prüfungsverfahrens vom EPA verlangt worden wäre. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in bezug auf eine Entscheidung kennt das EPÜ nicht. Das dort vorgesehene Rechtsmittel bei Entscheidungen, durch die ein Beteiligter beschwert wird, ist die Beschwerde gemäß Artikel 108 EPÜ.

3.4 Aus diesen Gründen kann der Anmelder nicht gemäß Artikel 122 EPÜ wieder in das Recht zur Einreichung einer Teilanmeldung

not change the position so far as the parties to the decision (here the applicant and the EPO) are concerned.

3. Appeal in case J 16/91

3.1 Article 122 EPC provides for the applicant who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit *vis-à-vis* the EPO, to have his rights re-established if the non-observance in question has led to a loss of rights.

3.2 In this case, the applicant failed to file an application for a divisional application not only by the date set by Rule 25(1) EPC, but also by the date of the decision to grant in accordance with Article 97(2) EPC. In fact the application was filed on the day prior to the date of the mention of grant in the European Patent Bulletin. For restitution of rights to be possible, there must be a failure to meet a time limit *vis-à-vis* the EPO, i.e. a time limit given specifically to the applicant pursuant to the EPC or by an officer of the EPO within which he must accomplish a certain act. The last time limit given to the applicant in this case by the EPO was in the notification pursuant to Rule 51(4) EPC requesting approval of the text in which the Examining Division intended to grant the patent by a certain date. This time limit was observed by the applicant and the required approval given.

3.3 No other time limit within the meaning of Article 122 EPC is present in this case. The date of the decision to grant is not a time limit the applicant was asked to observe by the EPO in the course of the examination proceedings. There can be no restitution of rights in relation to a decision. The remedy foreseen by the EPC for a decision by which a party is adversely affected is appeal in accordance with the provisions of Article 108 EPC.

3.4 For these reasons, an applicant may not have his right to file a divisional application re-established pursuant to Article 122 EPC, if the divi-

être rejugée entre les parties. Pour les parties concernées par la décision (en l'espèce la requérante et l'OEB), le fait que la décision ne prenne pas effet à la même date à l'égard des tiers ne change rien à cette situation.

3. Recours J 16/91

3.1 L'article 122 CBE prévoit que le demandeur qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'OEB, est rétabli dans ses droits si l'empêchement a entraîné une perte de droits.

3.2 En l'espèce, la demande divisionnaire n'a pas été déposée avant la date fixée par la règle 25(1) CBE, ni même avant la date de la décision de délivrance conformément à l'article 97(2) CBE. En fait, elle a été déposée la veille de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance. Or la *restitutio in integrum* ne peut jouer que dans le cas du non-respect d'un délai à l'égard de l'OEB : il doit s'agir d'un délai qui a été imparti expressément au demandeur par un agent de l'OEB ou par le jeu des dispositions de la CBE pour l'accomplissement d'un certain acte. En l'espèce, le dernier délai imparti à la demanderesse par l'OEB était celui indiqué dans la notification émise en vertu de la règle 51(4) CBE, qui invitait le demandeur à approuver dans un certain délai le texte dans lequel la division d'examen envisageait de délivrer le brevet. Ce délai a été respecté par la demanderesse qui a donné l'approbation demandée.

3.3 Il n'y avait pas en l'espèce d'autre délai à respecter au sens où l'entend l'article 122 CBE. La date de la décision de délivrer le brevet ne constituait pas une date limite que l'OEB avait demandé à la requérante de respecter au cours de la procédure d'examen. Il ne peut y avoir de *restitutio in integrum* dans le cas d'une décision qui ne fait pas droit aux prétentions d'une partie : en ce cas, la solution prévue par la CBE est le recours conformément aux dispositions de l'article 108 CBE.

3.4 Pour toutes ces raisons, un demandeur ne peut se voir rétabli dans son droit de déposer une demande divisionnaire en applica-

eingesetzt werden, wenn die Teilanmeldung nach der Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents auf die frühere Anmeldung (Stammanmeldung) eingereicht wird.

4. Gebührenrückzahlung

4.1 Da die Beschwerde in der Sache J 11/91 zurückzuweisen ist, stellt sich die Frage, ob die für die Teilanmeldung entrichteten Gebühren, nämlich hier die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr, die Benennungsgebühren, die Jahresgebühren, die Prüfungsgebühr und die Anspruchsgebühr, zurückzuzahlen sind.

4.2 Hier ist Artikel 90 (2) EPÜ heranzuziehen. Er sieht folgendes vor: "Kann ein Anmeldetag nicht zuerkannt werden, ... so wird die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt." Die Gebühren für eine europäische Patentanmeldung werden umsonst entrichtet, wenn der Anmeldetag nach Gebühreinzahlung kein Anmeldetag zuerkannt wird. Die Gebühren sind deshalb zurückzuzahlen (*Münchener Gemeinschaftsktr.*, Art. 90, Rdn. 81). Der Begriff "Anmeldetag" in Artikel 90 (2) EPÜ wirft Probleme auf, weil einer Teilanmeldung auch ein Anmeldetag zuerkannt werden kann, der nicht der Anmeldetag der Stammanmeldung ist. Andererseits hat die Anmelderin ausdrücklich beantragt, eine Teilanmeldung im Sinne des Artikels 76 EPÜ einreichen zu dürfen. Gemäß Absatz 1 dieses Artikels "gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht". Eine andere Anmeldung wäre für die Anmelderin uninteressant, weil die Stammanmeldung sonst für die später eingereichte Teilanmeldung neuheitsschädlich wäre. Deshalb kommen nur der Anmelde- und (gegebenenfalls) der Prioritätstag der früheren Anmeldung in Frage. Werden der Anmeldung diese Tage nicht zuerkannt, so kann es nicht zu einer Teilanmeldung kommen. Dieser Fall ist vergleichbar mit dem in Artikel 90(2) EPÜ behandelten, so daß eine entsprechende Anwendung dieser Bestimmung gerechtfertigt ist. Der Fall, daß eine Anmeldung nicht als Teilanmeldung eingereicht werden darf, was implizit bedeutet, daß der Anmelder nicht in den Genuß des Anmelde- und des Prioritätstags der Stammanmeldung kommt, ist von denjenigen Fällen zu unterscheiden, in denen die Teilanmeldung wegen materiellrechtlicher Mängel zurückgewiesen wird. In diesen Fällen ist natürlich keine

sional application is filed after the decision to grant a European patent has been taken with respect to the earlier (i.e. parent) application.

4. Reimbursement of fees

4.1 As the appeal in case J 11/91 is to be dismissed, the question arises as to whether the fees paid for the divisional application, namely, in this case, filing fee, search fee, designation fees, renewal fees, examination fees and claims fee should be reimbursed.

4.2 In this respect, Article 90(2) EPC should be taken into account. It provides that, "if a date of filing cannot be accorded ... the application shall not be dealt with as a European patent application". The fees payable for a European patent application are paid to no purpose if, after the fees have been paid, the application is denied a filing date. The fees therefore should be reimbursed (*Münchener Gemeinschaftsktr.*, Article 90, No. 81). The words "a date of filing" in Article 90(2) EPC give rise to problems because a date of filing may be accorded to a divisional application which is not also the date of filing of the parent application. On the other hand, the applicant expressly requested permission to file a divisional application within the meaning of Article 76 EPC. This Article (see paragraph (1) thereof) provides that a divisional application is "deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall have the benefit of any right to priority". No other application was of interest to the applicant because the parent application otherwise would form part of the state of the art in relation to the later-filed, divisional application. Therefore, only the filing and priority (if any) dates of the earlier application are pertinent. If those dates are denied, no divisional application comes into existence. This case is comparable to the case dealt with in Article 90(2) EPC, so that an analogous application of that provision is justified. The case where the filing of an application as a divisional application is not allowed, which means implicitly that the applicant does not have the benefit of the relevant dates of the parent application, must be distinguished from other cases where the divisional application is rejected because of substantive deficiencies. In these cases, of course, no reimbursement of fees is possible. It is only in the case where the admissi-

tion de l'article 122 CBE si cette demande divisionnaire est déposée après qu'a été prise la décision de délivrer un brevet européen sur la base de la demande initiale.

4. Remboursement de taxes

4.1 Le recours J 11/91 devant être rejeté, la question se pose de savoir s'il y a lieu de rembourser les taxes payées pour la demande divisionnaire, à savoir en l'espèce la taxe de dépôt, la taxe de recherche, les taxes de désignation, les taxes annuelles, les taxes d'examen et les taxes de revendication.

4.2 Il convient à cet égard de se référer à l'article 90(2) CBE qui prévoit que "si une date de dépôt ne peut être accordée... la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen". Le paiement de taxes pour une demande de brevet européen est sans objet si, après que les taxes ont été payées, il est refusé d'accorder une date de dépôt à la demande. Les taxes doivent donc être remboursées (*Münchener Gemeinschaftsktr.*, article 90, point n° 81). L'expression "une date de dépôt" à l'article 90(2) CBE pose problème, car une demande divisionnaire peut se voir accorder une date de dépôt autre que la date de dépôt de la demande initiale. Par ailleurs, le demandeur a expressément demandé l'autorisation de déposer une demande divisionnaire au sens de l'article 76 CBE. Le paragraphe (1) de cet article prévoit qu'une demande divisionnaire est "considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité". Aucune autre demande n'était intéressante pour la requérante, car si elle avait déposé une autre demande, la demande initiale aurait fait partie de l'état de la technique par rapport à la demande divisionnaire déposée en dernier. C'est pourquoi les seules dates pertinentes sont les dates de dépôt et de priorité (le cas échéant) de la demande initiale. Si le bénéfice de ces dates ne peut être accordé, il n'y a pas de demande divisionnaire. Ce cas est comparable à celui visé à l'article 90(2) CBE, ce qui justifie une application par analogie de cette disposition. Il convient de distinguer le cas dans lequel le dépôt d'une demande en tant que demande divisionnaire n'est pas autorisé, ce qui signifie implicitement que le demandeur ne bénéficie pas des dates pertinentes de la demande initiale, d'autres cas dans lesquels la demande divisionnaire est rejetée

Gebührenrückzahlung möglich. Nur wenn die Teilanmeldung nicht zulässig ist, weil ihr nicht der maßgebliche Anmelde- bzw. Prioritätstag der Stammanmeldung zuerkannt werden kann, können die bereits entrichteten Gebühren zurückgezahlt werden.

4.3 Die Regelung nach Artikel 79 (3) Satz 3 EPÜ, wonach die Benennungsgebühren nicht zurückgezahlt werden, kommt nicht zur Anwendung, weil sie eine anhängige Anmeldung voraussetzt, was hier nicht der Fall ist (s. auch Art. 77 (5) Satz 2 EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerden werden zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung folgender Gebühren wird angeordnet: Anmeldegebühr, Recherchegebühr, Benennungsgebühren, Jahresgebühren, Prüfungsgebühr und Anspruchsgebühren.

bility of the divisional application fails because it cannot be accorded the relevant dates of the parent application that the fees already paid must be refunded.

4.3 The rule in Article 79(3), third sentence, EPC, that designation fees shall not be refunded, does not apply because it presupposes an existing application, which is not the case here (see also Article 77(5), second sentence, EPC).

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeals are dismissed.
2. The reimbursement of the following fees is ordered: filing fee, search fee, designation fees, renewal fees, examination fee and claims fees.

pour des raisons de fond et où, bien entendu, aucun remboursement de taxes n'est possible. C'est seulement lorsque la demande divisionnaire n'est pas recevable parce que le demandeur n'obtient pas le bénéfice des dates de dépôt et de priorité de la demande initiale que les taxes déjà acquittées doivent être remboursées.

4.3 Le principe du non-remboursement des taxes de désignation posé par l'article 79(3) CBE, troisième phrase ne s'applique pas en l'occurrence, car cela supposerait qu'il existe une demande en instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. également article 77(5) CBE, seconde phrase).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Les recours sont rejetés.
2. Il est ordonné le remboursement des taxes suivantes : taxe de dépôt, taxe de recherche, taxes de désignation, taxes annuelles, taxe d'examen et taxes de revendications.