

**Stellungnahme der Großen  
Beschwerdekammer vom  
28. April 1994  
G 10/92  
(Amtlicher Text)**

**Opinion of the Enlarged  
Board of Appeal  
dated 28 April 1994  
G 10/92  
(Translation)**

**Avis de la Grande  
Chambre de recours, en date  
du 28 avril 1994  
G 10/92  
(Traduction)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori  
Mitglieder: R. Schulte  
P. Lançon  
G.D. Paterson  
C. Payraudeau  
E. Persson  
P. van den Berg

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori  
Members: R. Schulte  
P. Lançon  
G.D. Paterson  
C. Payraudeau  
E. Persson  
P. van den Berg

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori  
Membres : R. Schulte  
P. Lançon  
G.D. Paterson  
C. Payraudeau  
E. Persson  
P. van den Berg

**Stichwort: Teilanmeldung**

**Regel: 25 EPÜ**

**Schlagwort: "Einreichung einer Teilanmeldung: Zeitpunkt"**

**Headword: Divisional application**

**Rule: 25 EPC**

**Keyword: "Filing of divisional application: time limit"**

**Référence : Demande divisionnaire**

**Règle : 25 CBE**

**Mot-clé : "Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire"**

*Leitsatz*

*Ein Anmelder kann gemäß Regel 25 EPÜ in der ab 1. Oktober 1988 geltenden Fassung eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung nur bis zu seiner Zustimmung gemäß Regel 51 (4) EPÜ einreichen*

*Headnote*

*Under the amended version of Rule 25 EPC in force since 1 October 1988 an applicant may only file a divisional application on the pending earlier European patent application up to the approval in accordance with Rule 51(4) EPC.*

*Sommaire*

*Aux termes de la règle 25 CBE, dans la version en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> octobre 1988, un demandeur ne peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance que jusqu'au moment où il donne son accord, conformément à la règle 51(4) CBE.*

**Sachverhalt**

I. Der Präsident des EPA hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung und wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung folgende Rechtsfrage vorgelegt:

"Bis zu welchem Zeitpunkt kann ein Anmelder eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen?"

II. Zur Begründung seiner Vorlage verweist der Präsident des EPA auf die voneinander abweichenden Entscheidungen zweier Beschwerdekammern, nämlich der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 28. Januar 1986, T 92/85 (ABI. EPA 1986, 352) und der Juristischen Beschwerdekammer vom 5. August 1992, J 11/91 und J 16/91 (ABI. EPA 1994, 28).

III. In dem Beschwerdeverfahren T 92/85 wurde entschieden, daß die Prüfungsabteilung in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 25 (1) a) EPÜ die Einreichung einer Teilanmeldung ablehnen kann, wenn die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ bereits abgesandt worden ist.

**Summary of the Proceedings**

I. In order to ensure uniform application of the law and because of its fundamental importance, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the EPO referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal:

"Until when may an applicant file a divisional application on the pending earlier European patent application?"

II. In his submission the President pointed to two diverging rulings on the same point of law, Technical Board of Appeal 3.2.1's decision T 92/85 of 28 January 1986 (OJ EPO 1986, 352) and Legal Board of Appeal's decision J 11/91 and J 16/91 (consolidated cases) of 5 August 1992 (OJ EPO 1994, 28).

III. In T 92/85 the Board ruled that the Examining Division, in exercising its discretion under Rule 25(1)(a) EPC, may refuse to allow the filing of a divisional application if the communication under Rule 51(4) EPC has already been sent out.

**Exposé des faits**

I. Afin d'assurer une application uniforme du droit, le Président de l'OEB a, conformément à l'article 112(1)(b) CBE, soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante en raison de son importance fondamentale :

"Jusqu'à quel moment un demandeur peut-il déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance?"

II. Le Président de l'OEB a justifié la saisine de la Grande Chambre en se référant à des décisions divergentes rendues par deux chambres de recours, en l'occurrence par la chambre de recours technique 3.2.1, le 28 janvier 1986 (T 92/85, JO OEB 1986, 352), et par la chambre de recours juridique, le 5 août 1992 (J 11/91 et J 16/91, JO OEB 1994, 28).

III. Dans la décision T 92/85, la Chambre saisie de l'affaire a dit que la division d'examen peut, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 25(1)a) CBE, refuser le dépôt d'une demande divisionnaire, si la notification visée à la règle 51(4) CBE a déjà été envoyée.

IV. In dem Beschwerdeverfahren J 11/91 und J 16/91 wurde entschieden, daß der Anmelder eine Teilanmeldung noch nach seiner Zustimmung gemäß Regel 51 (4) EPÜ einreichen kann.

V. Die genannten beiden Entscheidungen sind zu unterschiedlichen Fassungen der Regel 25 EPÜ ergangen.

Die Entscheidung T 92/85 erging zu der ursprünglichen Fassung der Regel 25 EPÜ, die zwischen einer obligatorischen und freiwilligen Teilung unterschied. Die Regel 25 (1) EPÜ in dieser Fassung hatte folgenden Wortlaut:

"(1) Eine europäische Teilanmeldung kann eingereicht werden:

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."

Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 erging zu der seit 1. Oktober 1988 geltenden geänderten Fassung der Regel 25 EPÜ (ABI. EPA 1988, 290), die das Teilungsrecht vereinfachte, indem sie den Unterschied zwischen freiwilliger und obligatorischer Teilung beseitigte und für alle Teilanmeldungen einen einheitlichen Stichtag vorsieht. Diese Fassung der Regel 25 (1) EPÜ hat folgenden Wortlaut:

"(1) Der Anmelder kann bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er gemäß Regel 51 Absatz 4 sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das europäische Patent erteilt werden soll, eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen."

#### Stellungnahme

##### 1. Wortlaut der Regel 25 EPÜ

Nach dem Wortlaut der Regel 25 EPÜ ist die Frage bis zu welchem

IV. In J 11/91 and J 16/91 it was held that an applicant may still file a divisional application after the approval in accordance with Rule 51(4) EPC.

V. The above decisions were issued under differing versions of Rule 25 EPC.

T 92/85 was issued when the original version of Rule 25 EPC, which distinguished between mandatory and voluntary division, was still in force. This version of Rule 25(1) EPC read as follows:

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

(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."

Decision J 11/91 and J 16/91 was handed down under the amended version of Rule 25 EPC, which entered into force on 1 October 1988 (OJ EPO 1988, 290) and which simplified the filing of divisional applications by eliminating the difference between voluntary and mandatory division and by setting a single deadline for the filing of all divisional applications. This version of Rule 25(1) EPC reads as follows:

"(1) Up to the approval of the text, in accordance with Rule 51, paragraph 4, in which the European patent is to be granted, the applicant may file a divisional application on the pending earlier European patent application."

#### Opinion

##### 1. Wording of Rule 25 EPC

The wording of Rule 25 EPC is clear on the point up to which an applicant

IV. Dans sa décision relative aux affaires J 11/91 et J 16/91, la Chambre compétente a conclu que le demandeur peut encore déposer une demande divisionnaire après qu'il a donné son accord conformément à la règle 51(4) CBE.

V. Les deux décisions susmentionnées ont été rendues sur la base de deux versions différentes de la règle 25 CBE.

La décision T 92/85 a été rendue sur la base de la version initiale de la règle 25 CBE qui introduisait une distinction entre division obligatoire et division libre de la demande. Le texte de la règle 25(1) CBE se lisait alors comme suit :

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

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."

La décision relative aux affaires J 11/91 et J 16/91 a été rendue sur la base d'une version modifiée de la règle 25 CBE, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> octobre 1988 (JO OEB 1988, 290), qui a simplifié les dispositions relatives à la division d'une demande en supprimant la distinction entre division obligatoire et division libre et en fixant pour le dépôt de toute demande divisionnaire une seule et même date limite. Cette version de la règle 25(1) CBE se lit comme suit :

"(1) 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."

#### Avis de la Grande Chambre

##### 1. Enoncé de la règle 25 CBE

Le texte même de la règle 25 CBE régit de manière claire la question de

Zeitpunkt ein Anmelder eine Teilanmeldung zu einer anhängigen europäischen Patentanmeldung einreichen kann, eindeutig geregelt. Regel 25 EPÜ sieht vor, daß der Anmelder eine Teilanmeldung zur anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung bis zu dem Zeitpunkt einreichen kann, zu dem der Anmelder gemäß Regel 51 (4) sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das europäische Patent erteilt werden soll. Der Wortlaut der Regel 25 EPÜ enthält somit eine klare Antwort auf die vorgelegte Rechtsfrage: Die Einverständniserklärung des Anmelders mit der zu erteilenden Fassung des Patents bezeichnet den Zeitpunkt bis zu dem die Einreichung einer Teilanmeldung zulässig ist. Nach diesem Zeitpunkt ist die Einreichung einer Teilanmeldung grundsätzlich nicht mehr möglich.

## 2. Gültigkeit der Regel 25 EPÜ

Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 ist jedoch der Auffassung, "daß die Regel 25 EPÜ gegen Artikel 76 EPÜ verstößt und nicht den Zeitpunkt bezeichnet, zu dem eine Teilanmeldung zu einer noch anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung spätestens eingereicht werden muß" (vgl. 2.3.6 der Entscheidung). Vielmehr könne entgegen dem Wortlaut der Regel 25 EPÜ eine Teilanmeldung noch bis zum Beschluß über die Erteilung gemäß Artikel 97 (2) EPÜ eingereicht werden (Punkt 2.6 der Entscheidung).

3. Zur Begründung ihrer Auffassung für die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 führt die Kammer im wesentlichen aus:

a) Artikel 76 (3) EPÜ ermächtigt das EPA nicht, Teilanmeldungen zu einem Zeitpunkt zu untersagen, zu dem der Gegenstand der aus der Stammanmeldung ausgeschieden werden soll, noch beim EPA anhängig ist. Für die Festsetzung einer solchen Frist böte der Artikel 76 EPÜ keine Grundlage, denn in der Ausführungsordnung dürften nur Verfahrensfragen, nicht jedoch materiell rechtliche Fragen geregelt werden. Durch Regel 25 EPÜ würden aber Rechte des Anmelders erheblich beschnitten (Punkt 2.3.3 und 2.3.4 der Entscheidung).

b) Die Erklärung des Einverständnisses mit der zu erteilenden Fassung gemäß Regel 51 (4) EPÜ sei nicht unwiderruflich, denn das Verfahren könne von der Prüfungsabteilung wieder aufgenommen werden. In

may file a divisional application on a pending earlier European patent application. Under Rule 25 EPC the applicant may file a divisional application on the pending earlier European patent application up to the approval of the text, in accordance with Rule 51(4) EPC, in which the European patent is to be granted. The wording of Rule 25 EPC is thus unequivocal on the point of law referred to the Board: the approval by the applicant of the text in which the patent is to be granted marks the point up to which a divisional application may be filed. A divisional application may not be filed after this date.

## 2. Validity of Rule 25 EPC

In decision J 11/91 and J 16/91, however, 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" (see Reasons, 2.3.6). Contrary to the wording of Rule 25 EPC, a divisional application may still be filed up to the date of the decision to grant pursuant to Article 97(2) EPC (see Reasons, 2.6).

3. In the reasons for its decision in J 11/91 and J 16/91 the Board argued essentially as follows:

(a) Article 76(3) EPC cannot be interpreted as authorising the EPO to prohibit 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. Article 76 EPC provides no basis for setting a time limit, as the Implementing Regulations may deal only with procedural questions and not with matters of substantive law. Rule 25 EPC however is a substantial limitation on the rights of the applicant (see Reasons, 2.3.3 and 2.3.4).

(b) The approval of the text of an application pursuant to Rule 51(4) EPC is not an irreversible event because the case may be reopened by the Examining Division. In this case a divisional application may be

la date limite à laquelle un demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen encore en instance. Elle dispose en effet 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(4), son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen. Cet énoncé fournit donc une réponse claire et précise à la question de droit soumise ici : la date jusqu'à laquelle le dépôt d'une demande divisionnaire est autorisé est déterminée par le moment auquel le demandeur donne son accord sur le texte du brevet. D'une façon générale, ce dépôt n'est plus possible après cette date.

## 2. Validité de la règle 25 CBE

Il a toutefois été dit dans la décision relative aux affaires J 11/91 et J 16/91 que "la règle 25 CBE est incompatible avec l'article 76 CBE et qu'elle ne fixe pas la date limite à laquelle doit être déposée une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance" (cf. point 2.3.6 des motifs de la décision), et même que, contrairement aux termes de la règle 25 CBE, le demandeur peut encore déposer une demande divisionnaire jusqu'à la date de la décision de délivrer le brevet conformément à l'article 97(2) CBE (cf. point 2.6 des motifs de la décision).

3. Dans les affaires J 11/91 et J 16/91, la chambre de recours juridique a pour l'essentiel motivé comme suit sa décision :

a) L'article 76(3) CBE n'autorise pas l'OEB à refuser le dépôt de demandes divisionnaires à une date où l'objet qui doit être retiré de la demande initiale est encore en instance devant l'OEB. L'on ne peut se fonder sur l'article 76 CBE pour fixer un tel délai étant donné que le règlement d'exécution ne peut régir que des questions de procédure et non des questions de fond. Or, la règle 25 CBE réduirait de façon importante les droits du demandeur (points 2.3.3 et 2.3.4 des motifs de la décision).

b) L'approbation du texte dans lequel le brevet doit être délivré visée à la règle 51(4) CBE ne constitue pas un événement irréversible car le dossier peut être rouvert par la division d'examen. Dans ce cas, il est

diesem Falle könne auch nach einer bereits abgegebenen Einverständnis-erklärung eine Teilanmeldung eingereicht werden. Das gleiche gelte im Falle der Einreichung einer Beschwerde gegen die Zurückweisung einer Anmeldung (Punkt 2.3.5 der Entscheidung).

c) Die zeitliche Beschränkung des Teilungsrechts gemäß Regel 25 EPÜ sei nicht gerechtfertigt und unbillig, da sie weder aus der Sicht des EPA noch aus der Sicht des Anmelders vonnöten sei (Punkt 2.3.3 der Entscheidung). Gemäß Artikel 4 G PVÜ könnten zwar Bedingungen für die Ausübung des Teilungsrechts erlassen werden, zu denen auch die Setzung einer Frist für die Einreichung der Teilanmeldung gehöre. Diese Frist dürfe jedoch nicht willkürlich gewählt werden (Punkt 2.3.4 der Entscheidung).

4. 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. Ist diese Voraussetzung erfüllt, so gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht.

Nach Artikel 76 (3) EPÜ wird 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.

Artikel 76, Absatz 3 EPÜ enthält eine allgemeine Ermächtigungsnorm zur näheren Regelung des Verfahrens bei der Einreichung von Teilanmeldungen und eine spezielle Ermächtigung für die Regelung der besonderen Erfordernisse, denen Teilanmeldungen entsprechen müssen, sowie für die Bestimmung der Fristen für die Zahlung bestimmter Gebühren.

Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 vertritt die Auffassung, daß Artikel 76 (3) EPÜ keine Ermächtigung für die Bestimmung des Zeitpunkts enthalte bis zu dem eine Teilanmeldung eingereicht werden könne. Artikel 76 (3) EPÜ unterscheide zwischen Erfordernissen einer europäischen Teilanmeldung und Zahlungsfristen für bestimmte Gebühren.

Die Festsetzung eines bestimmten

filed even after approval has been given. The same is true, for example, if appeal proceedings are started against the refusal to grant a patent (see Reasons, 2.3.5).

(c) The time limit set in Rule 25 EPC is unjustified and unreasonable because it is unnecessary with respect to the needs both of the EPO and applicants (see Reasons, 2.3.3). Under Article 4G of the Paris Convention, conditions can be put on the exercise of the right to divide a patent application, including the setting of a time limit for the filing of a divisional application. Such a limit should not however be arbitrary (see Reasons, 2.3.4).

4. Under Article 76(1) EPC, a European divisional application may be filed in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed. Provided this condition is met, the divisional application is deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and has the benefit of any right to priority.

Under 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 fee and designation fees are laid down in the Implementing Regulations.

Article 76, paragraph 3, EPC contains a general authorisation for laying down the procedure for filing divisional applications, as well as a special authorisation for setting the conditions specifically applying to divisional applications and for laying down the time limit for paying certain fees.

In decision J 11/91 and J 16/91, the Board takes the view that Article 76(3) EPC does not contain an authorisation to set a time limit for filing a divisional application. Article 76(3) EPC distinguishes between conditions to be met by a European divisional application and time limits for paying certain fees.

Setting a specific time limit for the

possible de déposer une demande divisionnaire même après l'approbation du texte. Ceci vaut également en cas d'introduction d'un recours contre le rejet de la demande (point 2.3.5 des motifs de la décision).

c) Le délai fixé par la règle 25 CBE pour diviser une demande est injustifié et déraisonnable car cela n'est nécessaire ni pour l'OEB ni pour le demandeur (point 2.3.3 des motifs de la décision). En vertu de l'article 4G de la Convention de Paris, les conditions de l'exercice du droit de diviser une demande de brevet peuvent certes être arrêtées par le législateur, y compris la détermination du délai de dépôt d'une demande divisionnaire. Néanmoins, un tel délai ne doit pas être fixé arbitrairement (point 2.3.4 des motifs de la décision).

4. L'article 76(1) CBE dispose qu'une demande divisionnaire européenne ne peut être déposée que 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 du droit de priorité.

L'article 76(3) CBE dispose que la procédure destinée à assurer l'application du paragraphe 1, les conditions particulières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire européenne ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont fixés par le règlement d'exécution.

Le paragraphe 3 de l'article 76 contient une disposition générale servant de fondement à une réglementation détaillée de la procédure de dépôt de demandes divisionnaires, ainsi qu'une disposition spéciale sur laquelle sont censées se fonder la réglementation des conditions particulières auxquelles les demandes divisionnaires doivent satisfaire et la fixation des délais à observer pour le paiement de certaines taxes.

Selon la décision rendue dans les affaires J 11/91 et J 16/91, l'article 76(3) CBE ne permet pas de fixer la date jusqu'à laquelle une demande divisionnaire peut être déposée, et établit une distinction entre les conditions auxquelles doit satisfaire la demande divisionnaire européenne et les délais qui restent à fixer pour le paiement de certaines taxes.

Toujours selon cette décision, la fixa-

Zeitpunktes für die Einreichung der Teilanmeldung falle weder unter den Begriff "Erfordernis" noch unter die Fristsetzung für die Zahlung von Gebühren. Wenn Regel 25 EPÜ gleichwohl den Zeitpunkt für die Einreichung der Teilanmeldung regelt, so sei diese Regel nicht durch Artikel 76 (3) EPÜ gedeckt und damit wirkungslos.

Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 übersieht bei ihrer Argumentation, daß Artikel 76 (3) EPÜ nicht nur eine Ermächtigung zur Regelung der Erfordernisse der Teilanmeldung und von Gebührenfristen enthält, sondern auch eine allgemeine Ermächtigung für die Regelung des Verfahrens für die Einreichung europäischer Teilanmeldungen. Diese allgemeine Ermächtigung ermöglicht es dem Verwaltungsrat auch den Zeitpunkt zu regeln, bis zu dem eine europäische Teilanmeldung eingereicht werden kann. Regel 25 EPÜ steht daher im Einklang mit Artikel 76 (3) EPÜ.

Dem steht nicht entgegen, daß nach Auffassung der Entscheidung J 11/91 und J 16/91 in der Ausführungsordnung nur Verfahrensfragen, dagegen nicht materiell rechtliche Fragen geregelt werden können. Die Festsetzung eines Zeitpunktes bis zu dem die Einreichung einer Teilanmeldung zulässig ist, ist eindeutig prozessualer Natur. Die Tatsache, daß die Nichteinhaltung dieser prozessualen Vorschrift den Verlust der Möglichkeit der Einreichung einer Teilanmeldung zur Folge hat, macht damit die Verfahrensvorschrift nicht zu einer Vorschrift materiellen Rechts. Alle Verfahrensvorschriften sind mit bestimmten Sanktionen ausgestattet, sonst sind sie nutzlos. Regel 25 EPÜ bestimmt den Zeitpunkt für die Einreichung von Teilanmeldungen und bestimmt damit, daß nach diesem Zeitpunkt das bisher bestehende prozessuale Recht zur Einreichung von Teilanmeldungen erlischt. Diese Sanktion ist verfahrensrechtlicher Natur. Daß mittelbar durch diese Sanktion auch materielle Rechte betroffen sein können, ändert grundsätzlich nichts an der prozessualen Natur der Regel 25. Das zeigt Artikel 76 (3) EPÜ sehr deutlich. Die Bestimmung der Erfordernisse einer Teilanmeldung und die Festsetzung von Fristen für bestimmte Gebührenzahlungen sind prozessualer Natur. Werden diese prozessualen Bestimmungen nicht eingehalten, so bedeutet das den Verlust der Teilanmeldung, der natürlich ein Verlust materieller Rechte bedeuten kann, nämlich, wenn z. B. Gebühren für eine vor dem Zeitpunkt der Regel 25 eingereichte Teilanmeldung nicht entrichtet werden.

filing of a divisional application is neither a "condition", nor does it fall under the setting of a time limit for the payment of fees. If Rule 25 EPC sets a time limit on the filing of divisional applications, this is not covered by Article 76(3) EPC and therefore has no legal effect.

What decision J 11/91 and J 16/91 overlooks is that Article 76(3) EPC is not only an authorisation for setting the conditions governing divisional applications and time limits for paying fees, but also a general authorisation to lay down the procedure for filing European divisional applications. This general authorisation also allows the Administrative Council to determine the point in time up to which a European divisional application may be submitted. Rule 25 EPC is therefore consistent with Article 76(3) EPC.

This is not altered by the view taken in decision J 11/91 and J 16/91 that the Implementing Regulations may deal only with procedural issues, and not matters of substantive law. Fixing a point in time up to which a divisional application may be filed is clearly a procedural matter. The fact that failure to abide by this procedural provision can deprive an applicant of the possibility of filing a divisional application does not make the procedural provision a substantive provision. Procedural provisions must come equipped with certain sanctions if they are to be effective. Rule 25 EPC sets a deadline for the filing of divisional applications, with the effect that an existing procedural right to file divisional applications lapses with the expiry of this deadline. This sanction is of a procedural nature. The fact that substantive rights can also be affected indirectly by this sanction does not alter the basic procedural character of Rule 25. Article 76(3) EPC shows this very clearly. Imposing conditions for the filing of a divisional application and setting time limits for the payment of certain fees are procedural matters. Failure to comply with these procedural provisions will result in the loss of the divisional application, and this can of course mean the loss of a substantive right, as is the case if fees for a divisional application filed prior to the Rule 25 deadline are not paid.

tion d'une date pour le dépôt d'une demande divisionnaire est sans rapport avec ce qu'on appelle les "conditions" à satisfaire ou avec la fixation d'un délai de paiement de certaines taxes. Or, en fixant une date de dépôt pour la demande divisionnaire, la règle 25 CBE n'est plus couverte par l'article 76(3) CBE et est donc sans effet.

L'argumentation développée dans cette décision omet le fait que l'article 76(3) CBE contient non seulement une disposition permettant de réglementer les conditions auxquelles doivent satisfaire les demandes divisionnaires et la fixation des délais de paiement des taxes, mais également une disposition générale permettant de réglementer la procédure de dépôt des demandes divisionnaires européennes. Cette disposition générale donne au Conseil d'administration la possibilité de fixer également jusqu'à quel moment une demande divisionnaire européenne peut être déposée. La règle 25 CBE est donc compatible avec l'article 76(3) CBE.

Cela n'empêche pas que, comme il est dit dans la décision rendue dans les affaires J 11/91 et J 16/91, le règlement d'exécution ne peut régir que les questions de procédure et non les questions de fond. Prescrire jusqu'à quel moment le dépôt d'une demande divisionnaire est autorisé a trait incontestablement à la procédure. Si l'observation de cette disposition procédurale entraîne la perte du droit à déposer une demande divisionnaire, cela n'en fait pas pour autant une disposition de fond. Toutes les dispositions procédurales sont assorties de certaines sanctions lorsqu'elles ne sont pas observées, à défaut de quoi elles seraient vaines. La règle 25 CBE définit la date limite de dépôt d'une demande divisionnaire; ce faisant, elle implique que le droit, aux fins de la procédure, de déposer une demande divisionnaire s'éteint après cette date. Cette sanction est de nature procédurale. Le fait qu'elle ait aussi un impact direct sur le droit substantiel ne change en rien la nature procédurale de la règle 25. Cet aspect est parfaitement illustré par l'article 76(3) CBE. La définition des conditions auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire et la fixation des délais de paiement de certaines taxes sont de nature procédurale. Le non-respect de ces dispositions procédurales entraîne la perte de la demande divisionnaire, qui peut évidemment signifier la perte d'un droit substantiel, en l'occurrence lorsque des taxes à payer pour une demande divisionnaire déposée avant la date visée à la règle 25 ne sont pas acquittées.

Demgemäß steht Regel 25 EPÜ im Einklang mit Artikel 76 (3) EPÜ, daher sind gegen die Festsetzung eines Zeitpunktes für die Einreichung einer europäischen Teilanmeldung in Regel 25 keine rechtlichen Bedenken zu erheben.

5. Wenn die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 darauf hinweist, daß die Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ nicht unwiderruflich ist, so ist diese Feststellung aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Einverständniserklärung ist eine prozessuale Erklärung und daher - wie grundsätzlich alle Verfahrenserklärungen - auch wieder rücknehmbar, sofern nicht das Gesetz etwas anderes bestimmt. Aus der Widerrufbarkeit der Einverständniserklärung folgt aber nicht, daß der widerrufende Anmelder dadurch die Berechtigung erlangt, nunmehr eine Teilanmeldung einzureichen. Im übrigen kann der Anmelder durch seinen Widerruf nicht das Faktum beseitigen, daß er bereits eine Einverständniserklärung abgegeben hatte.

6. Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 weist zur Begründung, daß die Einreichung von Teilanmeldungen auch nach einer abgegebenen Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ generell möglich sein muß, darauf hin, daß in bestimmten Fällen auch nach Abgabe der Einverständniserklärung die Einreichung von Teilanmeldungen zulässig wäre, nämlich, wenn die Prüfungsabteilung das Prüfungsverfahren wieder aufnehme und wenn ein Beschwerdeverfahren anhängig gemacht werde.

7. Diese genannten Fälle stellen keine Ausnahme von der Regelung in Regel 25 EPÜ dar, denn für die Anwendbarkeit der Regel 25 EPÜ ist immer die letzte vom Anmelder erklärte Zustimmung mit der zu erteilenden Fassung des Patents maßgebend. Wird daher das Prüfungsverfahren nach Abgabe einer Zustimmungserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ von der Prüfungsabteilung erneut eröffnet, weil - aus welchen Gründen auch immer - die zu erteilende Fassung geändert werden soll, so bedarf es nach Regel 51 (4) EPÜ einer erneuten Mitteilung an den Anmelder, in welcher erneut geänderten Fassung die Abteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt. In diesem Fall gilt für die Anwendung der Regel 25 die jeweils letzte im Verfahren abgegebene Einverständniserklärung mit der mitgeteilten Fassung. Eine Teilanmeldung

Rule 25 EPC is thus compatible with Article 76(3) EPC, and the setting of a deadline for filing a European divisional application in Rule 25 cannot therefore be reproached on legal grounds.

5. The point made in decision J 11/91 and J 16/91 that the approval of the text of an application pursuant to Rule 51(4) EPC is not an irreversible event cannot be faulted from the legal point of view. Giving approval is a procedural statement and - like any other procedural statement - may be withdrawn, provided the law allows this. The mere fact that approval can be withdrawn does not however mean that the applicant who withdraws approval then acquires the right to file a divisional application. Nor can the applicant, by withdrawing the approval, alter the fact that it was once given.

6. In arguing that the filing of a divisional application ought in principle to be possible even after the approval in accordance with Rule 51(4) EPC, the Board points out in decision J 11/91 and J 16/91 that divisional applications would in certain cases still be admissible even after approval has been given, such as when the Examining Division reopens the examination procedure or when appeal proceedings are pending.

7. The above cases are not exceptions to Rule 25 EPC, because for Rule 25 EPC to apply it is the applicant's final approval of the proposed text for grant that is decisive. If examination proceedings are reopened by the Examining Division after the approval in accordance with Rule 51(4) EPC, because - for whatever reason - the proposed text for grant is to be amended, Rule 51(4) EPC requires that the applicant once again be informed of the text in which the Examining Division intends to grant the European patent. In this case, for Rule 25 to apply, it is the last approval given by the applicant during proceedings that is decisive. Hence a divisional application may always be filed up until the applicant's final approval in accordance with Rule 51(4) EPC, i.e. until it is clear that the applicant approves the final text proposed by

En conséquence, la règle 25 CBE est compatible avec l'article 76(3) CBE ; le fait que la règle 25 fixe une date pour le dépôt d'une demande divisionnaire européenne n'est donc pas contestable du point de vue du droit.

5. La décision rendue dans les affaires J 11/91 et J 16/91 fait observer que l'approbation du texte visée à la règle 51(4) CBE ne constitue pas un événement irréversible, et il n'y a rien à objecter à cette constatation du point de vue juridique. Cette approbation est une déclaration aux fins de la procédure et donc - comme toutes les déclarations de ce type - elle peut être retirée, sauf disposition contraire de la loi. Cette possibilité de revenir sur une telle déclaration n'implique cependant pas que le demandeur qui se rétracte se voit conférer le droit de déposer alors une demande divisionnaire. En se rétractant, le demandeur ne peut au demeurant pas annuler le fait qu'il a déjà donné son accord sur le texte.

6. Pour affirmer qu'il est fondamentalement possible de déposer une demande divisionnaire même après l'approbation du texte par le demandeur visée à la règle 51(4) CBE, la décision relative aux affaires J 11/91 et J 16/91 invoque l'argument selon lequel un tel dépôt après approbation est susceptible d'être autorisé dans certains cas, en l'occurrence lorsque la division d'examen rouvre le dossier ou qu'une procédure de recours est engagée.

7. Ces cas ne constituent pas une exception à la réglementation prévue à la règle 25 CBE, dont l'applicabilité est toujours déterminée par la dernière déclaration du demandeur selon laquelle il donne son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Ainsi, si le dossier est rouvert par la division d'examen après que le demandeur a donné son accord selon la règle 51(4) CBE, parce que le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet doit - quels qu'en soient les motifs - être modifié, il faut que la division d'examen notifie à nouveau au demandeur le texte nouvellement modifié dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen, conformément à la règle 51(4) CBE. L'application de la règle 25 repose donc toujours sur le texte approuvé en dernier lieu au cours de la procédure. Une demande divisionnaire peut

kann also immer bis zur letzten Einverständniserklärung des Anmelders gemäß Regel 51 (4) EPÜ eingereicht werden, also wenn feststeht, daß der Anmelder mit dem letzten Vorschlag der Prüfungsabteilung einverstanden ist.

8. Nichts anderes gilt im Beschwerdeverfahren. Die in erster Instanz abgegebene Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ ist auch im Beschwerdeverfahren maßgebend. Kommt die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, daß eine geänderte Fassung des Patents erteilt werden soll, so ist eine erneute Zustimmung des Anmelders zu der beabsichtigten Fassung erforderlich, die der Anmelder - wenn die Beschwerdekammer selbst in der Sache entscheidet - gegenüber der Beschwerdekammer oder im Falle der Zurückverweisung gegenüber der Prüfungsabteilung abzugeben hat. Auch im Beschwerdeverfahren ist also für die Anwendung der Regel 25 EPÜ jeweils die letzte Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ maßgebend.

9. Die Unanwendbarkeit der Regel 25 EPÜ über die zeitliche Beschränkung des Teilungsrechts kann auch nicht darauf gestützt werden, daß die vom Gesetzgeber getroffene Regelung unbillig ist, weil sie weder aus der Sicht des EPA noch aus der Sicht des Anmelders erforderlich ist. Insofern verkennt die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 die Tatsache, daß ein Gesetzgeber einen weiten Spielraum für prozessuale Regelungen besitzt. Wenn er diesen Spielraum im Rahmen eines pflichtgemäßen Ermessens nutzt, so kann die von ihm getroffene Regelung nicht deshalb außer Kraft gesetzt werden, weil es eine möglicherweise objektiv bessere Regelung gibt. Es ist nicht Aufgabe der Rechtsprechung, die beste denkbare Regelung in Kraft zu setzen. Die Rechtsprechung kann eine gesetzliche Regelung nur dann für unwirksam erklären, wenn sie gegen eine übergeordnete Norm verstößt oder auf reiner Willkür beruht.

10. Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 scheint in Erwägung zu ziehen, daß der Gesetzgeber bei Erlaß der Regel 25 willkürlich gehandelt hat. Die Entscheidung führt nämlich aus, daß auch nach Artikel 4 G PVÜ Fristen für die Einreichung der Teilanmeldung gesetzt werden können, daß diese Fristen aber nicht willkürlich gewählt werden dürften (vgl. Punkt 2.3.4 der Entscheidung).

Die Große Beschwerdekammer ver-

the Examining Division.

8. The same is true of appeal proceedings. The approval in accordance with Rule 51(4) EPC given before the first instance is equally binding on an appeal. If the Board of Appeal then concludes that the patent must be amended prior to grant, the applicant again has to approve the amended text, approval being stated before the Board if the Board is ruling on the issue, or to the Examining Division if the matter has been remitted. In appeal proceedings therefore, it is again the applicant's final approval of the text under Rule 51(4) EPC that is decisive for the application of Rule 25 EPC.

9. It cannot be argued that the deadline for filing a divisional application under Rule 25 EPC does not apply on the grounds that the provision adopted by the legislator is unreasonable because it is unnecessary with respect to the needs of both the EPO and applicants. Decision J 11/91 and J 16/91 fails to appreciate that the legislator has considerable latitude in adopting procedural provisions. Provided the legislator exercises this latitude after due assessment of the particular circumstances, the provision adopted cannot then be set aside merely because an objectively better solution might exist. It is not the task of court rulings to implement the best conceivable solution. A court can only rule that a legal provision is without legal effect if it is in breach of a higher legal principle or is purely arbitrary.

10. Decision J 11/91 and J 16/91 seems to raise the possibility of the legislator having acted arbitrarily in adopting Rule 25 EPC, pointing out that under Article 4G of the Paris Convention time limits within which an applicant must file a divisional application may be set, but that such limits should not be arbitrary (see Reasons, 2.3.4).

The Board sees no support for the

donc toujours être déposée jusqu'à ce que le demandeur ait donné en dernier lieu son accord tel que visé à la règle 51(4) CBE, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit établi que le demandeur approuve la dernière proposition de la division d'examen.

8. Il n'en va pas autrement dans une procédure de recours. Si l'accord donné conformément à la règle 51(4) CBE en première instance est déterminant, il l'est également dans une procédure de recours. Si la chambre de recours conclut qu'il convient de délivrer le brevet sur la base d'un texte modifié, il faut à nouveau avoir l'accord du demandeur sur le texte envisagé, accord que le demandeur doit donner à la chambre de recours lorsque la chambre elle-même statue en l'espèce, ou à la division d'examen lorsque l'affaire lui est renvoyée pour suite à donner. Donc, même dans un recours, l'application de la règle 25 CBE repose sur le texte approuvé en dernier lieu par le demandeur, tel que visé à la règle 51(4) CBE.

9. L'objection de non-applicabilité de la règle 25 CBE, dont les dispositions limitent dans le temps le droit de diviser une demande, ne peut pas davantage se fonder sur l'argument selon lequel la réglementation adoptée par le législateur est déraisonnable parce qu'elle n'est nécessaire ni pour l'OEB, ni pour les demandeurs. La décision rendue dans les affaires J 11/91 et J 16/91 méconnaît ici qu'en matière de réglementation d'ordre procédural le législateur dispose d'une grande latitude. S'il en use dans l'exercice loyal de son pouvoir d'appréciation, la réglementation adoptée par lui ne peut être invalidée au seul motif qu'il existe peut-être une réglementation objectivement meilleure. La jurisprudence n'a pas pour fonction de mettre en application la meilleure réglementation qui soit. Elle ne peut déclarer nulle une réglementation du législateur que si celle-ci enfreint une norme supérieure ou si elle est entièrement arbitraire.

10. La décision rendue dans les affaires J 11/91 et J 16/91 semble considérer que le législateur a agi arbitrairement en adoptant la règle 25 ; elle fait observer en effet que si l'article 4G de la Convention de Paris permet de fixer les délais pour le dépôt d'une demande divisionnaire, ce délai ne doit néanmoins pas être fixé arbitrairement (cf. point 2.3.4 des motifs de la décision).

La Grande Chambre de recours ne

mag nicht festzustellen, daß der Verwaltungsrat als der zuständige Gesetzgeber bei Änderung der Regel 25 EPÜ willkürlich gehandelt hätte. Willkür liegt nur dann vor, wenn sich für die getroffene Regelung kein vernünftiger Grund finden läßt. Die Regel 25 in der geltenden Fassung ist aber durchaus einleuchtend und zweckmäßig. Sie erlaubt eine Teilanmeldung bis zur Zustimmung nach Regel 51 (4) EPÜ. Damit ist ein für Amt und Anmelder klarer Zeitpunkt bestimmt, der gegenüber der alten Regelung für beide Seiten einfacher zu handhaben ist. Er bietet zudem den Vorteil, daß der Anmelder selbst diesen Zeitpunkt bestimmt, nämlich durch Erklärung seiner Zustimmung nach Regel 51 (4) EPÜ und daß der Anmelder nicht mehr - wie nach der alten Regelung - vom Ermessen der Prüfungsabteilung oder einer Frist in einem Prüfungsbescheid abhängig ist.

Die Zweckmäßigkeit des gewählten Zeitpunkts ergibt sich ferner aus der Tatsache, daß die Einreichung einer Teilanmeldung notwendigerweise Auswirkungen auf die Fassung der früheren Anmeldung hat, weil die Stammanmeldung infolge der Teilanmeldung in aller Regel geändert werden muß. Für eine ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens ist es daher wünschenswert, daß sich das EPA von einem bestimmten Zeitpunkt an auf die zu erteilende Fassung, auf die sich Anmelder und Prüfungsabteilung bereits geeinigt haben, verlassen kann. Als geeigneter Zeitpunkt bietet sich auch in diesem Zusammenhang die Einverständniserklärung des Anmelders an.

11. Die Regelung der geänderten Regel 25 EPÜ erscheint der Großen Beschwerdekammer aus diesen Gründen als angemessen, sie ist jedenfalls von jeder Willkür weit entfernt. Damit bestehen aber gegen die Gültigkeit der Regel 25 EPÜ keine rechtlichen Bedenken.

### Schlußfolgerung

Die vorgelegte Rechtsfrage wird daher wie folgt beantwortet:

Ein Anmelder kann gemäß Regel 25 EPÜ in der ab 1. Oktober 1988 geltenden Fassung eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung nur bis zu seiner Zustimmung gemäß Regel 51 (4) EPÜ einreichen.

contention that the Administrative Council as the competent legislator acted arbitrarily in amending Rule 25 EPC. For a decision to be arbitrary there must be no good reason for it. However, Rule 25 as amended is perfectly reasonable and appropriate. It allows an applicant to file a divisional application up to the approval in accordance with Rule 51(4) EPC. This sets a clear point in time for both the EPO and the applicant which is simpler for both sides than the old provision. It has the additional advantage of allowing applicants to determine this point themselves by giving approval in accordance with Rule 51(4) EPC, meaning that they are no longer - as was previously the case - dependent on the discretion of the Examining Division or on a time limit set in its first communication.

That the point in time selected is appropriate also stems from the fact that the filing of a divisional application necessarily affects the version as filed, because in most cases the parent application has to be amended as a result of the divisional application. If the procedure is to be implemented correctly therefore, it is desirable that, from a certain point in time onwards, the EPO can rely on the proposed text for grant which has been agreed upon by both the applicant and the Examining Division. Here again the obvious choice for a suitable point in time is the applicant's approval of the text for grant.

11. For the above reasons the Enlarged Board therefore holds Rule 25 EPC as amended to be reasonable. It is certainly anything but arbitrary. There are therefore no legal grounds for questioning the validity of Rule 25 EPC.

### Conclusion

The question referred is therefore answered as follows:

Under the amended version of Rule 25 EPC in force since 1 October 1988 an applicant may only file a divisional application on the pending earlier European patent application up to the approval in accordance with Rule 51(4) EPC.

saurait constater que le Conseil d'administration a agi arbitrairement, en qualité de législateur compétent, lorsqu'il a modifié la règle 25 CBE. Il n'y a d'acte arbitraire que si la réglementation adoptée ne se justifie par aucun motif raisonnable. Or, la règle 25 dans sa version en vigueur est parfaitement claire et opportune. Elle permet le dépôt d'une demande divisionnaire jusqu'à l'approbation du texte visée à la règle 51(4) CBE. Ainsi l'Office et le demandeur disposent-ils d'une définition précise du moment déterminant, plus aisée à appliquer pour chacun que sous l'ancienne réglementation. Un autre avantage est que le demandeur peut décider lui-même de ce moment en donnant son accord conformément à la règle 51(4) CBE, sans avoir à dépendre, comme sous l'ancienne réglementation, de l'appréciation de la division d'examen, ou d'un délai imparté dans une notification.

L'utilité qu'il y a de fixer ainsi le moment déterminant apparaît en outre si l'on considère que le dépôt d'une demande divisionnaire a nécessairement une incidence sur le texte de la demande initiale, laquelle, en règle générale, doit être modifiée par suite du dépôt de la demande divisionnaire. Pour le bon déroulement de la procédure, il est donc souhaitable que l'OEB puisse, à partir d'un certain moment, se fier au texte préalablement retenu pour la délivrance du brevet par le demandeur et la division d'examen. Ce moment est choisi comme étant la date où le demandeur donne son accord.

11. Par conséquent, la Grande Chambre estime que la réglementation contenue dans la règle 25 CBE modifiée est appropriée et, en tout état de cause, exempte de tout arbitraire. Il n'y a donc pas lieu de douter de la validité juridique de cette règle.

### Conclusion

La Grande Chambre de recours, en réponse à la question de droit qui lui a été soumise, conclut que :

Aux termes de la règle 25 CBE, dans la version en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> octobre 1988, un demandeur ne peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance que jusqu'au moment où il donne son accord conformément à la règle 51(4) CBE.