

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
30. Januar 1996
J 29/95 - 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Schulte
Mitglieder: R. E. Teschemacher
B. J. Schachenmann

Anmelder: **AXIS S.p.A.**

Schlagwort: **Teilanmeldungen/AXIS**

Artikel: **76, 113 (2) EPÜ**

Regel: **25 (1), 51 (4), (5), (6) EPÜ**

Stichwort: **"Teilanmeldung" - "Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ"**

Leitsätze

I. Die Prüfungsabteilung kann, wenn sie die vom Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hin eingereichten Änderungen zulässt, unter Zugrundelegung der Änderungen und der dem Anmelder mitgeteilten Fassung der Unterlagen, zu denen keine Änderungen eingereicht worden sind, das Einverständnis des Anmelders mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung nach Regel 51 (6) EPÜ feststellen.

II. Die Erklärung des Einverständnisses mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung ist nur rechtswirksam, wenn eindeutig feststeht, welche Fassung der Anmelder gebilligt hat. Dies ist nicht der Fall, wenn sich die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ auf eine angeblich beigefügte, tatsächlich jedoch fehlende Fassung bezieht.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 92 103 552.3 wurde am 2. März 1992 eingereicht. In Feld 35 des Erteilungsantrags war angegeben, daß es sich um eine Teilanmeldung zu der früheren Anmeldung Nr. 89 110 492.9 handelte.

II. Am 24. März 1992 teilte die Eingangsstelle dem Anmelder gemäß Regel 69 (1) EPÜ mit, daß die Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandelt werden könne, da sie zu einem Zeitpunkt eingereicht worden sei, zu dem die Einverständniserklärung mit

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated
30 January 1996
J 29/95 - 3.1.1
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: R. Schulte
Members: R. E. Teschemacher
B. J. Schachenmann

Applicant: **AXIS S.p.A.**

Headword: **Divisional applications/
AXIS**

Article: **76, 113(2) EPC**

Rule: **25(1), 51(4),(5) and (6) EPC**

Keyword: **"Divisional application" -
"Communication under Rule 51(4)
EPC"**

Headnote

I. The Examining Division, when allowing amendments submitted by the applicant in reply to the communication under Rule 51(4) EPC, can establish the applicant's approval of the text intended for grant pursuant to Rule 51(6) EPC on the basis of the amendments and of the texts communicated to the applicant to which no amendments have been submitted.

II. A valid approval of the text intended for grant requires that it is clear which text the applicant has approved. This is not the case if the communication under Rule 51(4) EPC refers to an enclosed text which is not actually annexed.

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 92 103 552.3 was filed on 2 March 1992. In box 35 of the request form it was indicated that the application was a divisional application from the earlier application No. 89 110 492.9.

II. In a communication pursuant to Rule 69(1) EPC, dated 24 March 1992, the Receiving Section informed the applicant that the application would not be treated as a divisional application because it was filed after approval had been indicated in

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
30 janvier 1996
J 29/95 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président: R. Schulte
Membres: R.E. Teschemacher
B.J. Schachenmann

Demandeur: **AXIS S.p.A.**

Référence: **Demandes divisionnaires/
AXIS**

Article: **76, 113(2) CBE**

Règle: **25(1), 51(4), (5) et (6) CBE**

**"Demande divisionnaire" - "Notifica-
tion autre de la règle 51(4) CBE"**

Sommaire

I. En autorisant des modifications proposées par le demandeur en réponse à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, la division d'examen peut établir, en application de la règle 51(6) CBE, que le demandeur est d'accord avec le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, sur la base de ces modifications et des textes notifiés au demandeur auxquels aucune modification n'a été apportée.

II. Pour qu'un accord soit valablement donné au sujet du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, il est nécessaire de savoir clairement de quel texte il s'agit. Tel n'est pas le cas si la notification au titre de la règle 51(4) CBE se réfère à un texte en annexe qui n'est pas en fait annexé.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 92 103 552.3 a été déposée le 2 mars 1992. A la case 35 du formulaire de requête en délivrance, il était indiqué que la demande était une demande divisionnaire de la demande antérieure n° 89 110 492.9.

II. Dans une notification en date du 24 mars 1992, établie en application de la règle 69(1) CBE, la section de dépôt a informé le demandeur que la demande ne serait pas traitée comme demande divisionnaire au motif qu'elle avait été déposée alors

der Fassung der früheren Anmeldung gemäß Regel 51 (4) EPÜ bereits abgegeben war.

III. In seiner am 8. April 1992 eingegangenen Erwiderung beantragte der Anmelder nach Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung. Er machte geltend, daß er in seiner Erwiderung vom 13. Februar 1992 auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom 19. Dezember 1991 Änderungen an der Stammanmeldung beantragt hatte. Diese Änderungen waren von der Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ vom 3. März 1992, also nach Einreichung der Teilanmeldung, zugelassen worden. Unter Hinweis auf die Entscheidungen J 11/91 und J 16/91 (ABI. EPA 1994, 28) und die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage, bis zu welchem Zeitpunkt eine Teilanmeldung eingereicht werden könne, teilte die Eingangsstelle dem Anmelder mit, daß mit einer Entscheidung in seiner Sache abgewartet werde, bis die Große Beschwerdekammer in der Sache G 10/92 eine Stellungnahme abgegeben habe.

IV. Der Anmelder, dem die Stellungnahme G 10/92 (ABI. EPA 1994, 633) mitgeteilt worden war, erhielt seinen Antrag auf Entscheidung mit der Begründung aufrecht, daß der Änderungsvorschlag in seinem Schreiben vom 13. Februar 1992 nicht als Erklärung des Einverständnisses mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung verstanden werden könne. Das EPA hätte nach Erhalt dieses Änderungsantrags nicht sofort eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ erlassen dürfen, sondern ihm eine neue Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zugehen lassen müssen.

V. Am 25. Juli 1995 entschied die Eingangsstelle, daß die Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandelt wird. In der Begründung gab sie an, nach der verlautbarten Praxis des EPA (Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 vom 20. September 1988, ABI. EPA 1989, 43) sei es nicht erforderlich, daß der Anmelder mit seinem Änderungsantrag sein ausdrückliches Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung erkläre; der Änderungsantrag sei - wenn ihm zugestimmt werde - implizit als Einverständnisklärung zu verstehen.

VI. Am 25. September 1995 legte der Anmelder gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und begründete diese. Die Beschwerdegebühr wurde

respect of the earlier application in accordance with Rule 51(4) EPC.

III. In his response, received on 8 April 1992, the applicant applied for a decision pursuant to Rule 69(2) EPC. It was submitted that amendments had been requested in the reply of 13 February 1992 to the communication under Rule 51(4) EPC, dated 19 December 1991, in the parent application. These amendments were accepted in the communication of the Examining Division under Rule 51(6) EPC, dated 3 March 1992, ie after the filing of the divisional application. Considering decisions J 11/91 and J 16/91 (OJ EPO 1994, 28) and the question referred to the Enlarged Board of Appeal until when a divisional application may be filed, the Receiving Section informed the applicant that no decision would be given in this case until the Enlarged Board had delivered its opinion in case G 10/92.

IV. Having been informed of opinion G 10/92 (OJ EPO 1994, 633), the applicant maintained his request for a decision, submitting that the proposal of amendments in the letter of 13 February 1992 could not be construed as acceptance of the text. The EPO, after having received this request for amendments, should have issued a further communication under Rule 51(4) EPC rather than proceeding directly to the communication under Rule 51(6) EPC.

V. On 25 July 1995, the Receiving Section issued a decision stating that the application would not be treated as a divisional application. In the reasons, it was stated that according to published EPO practice (Notice from the Vice-President Directorate General 2, dated 20 September 1988, OJ EPO 1989, 43), it was not necessary for the applicant to give an express approval of the documents intended for grant with a request for amendment; the request for amendment, if accepted, was taken as an implicit approval of the text.

VI. On 25 September 1995, the applicant filed a notice of appeal against this decision together with the statement of grounds of appeal, paying

que le demandeur avait déjà donné son accord à propos de la demande antérieure conformément à la règle 51(4) CBE.

III. Dans sa réponse, reçue le 8 avril 1992, le demandeur a requis une décision en application de la règle 69(2) CBE. Il a fait valoir que des modifications de la demande initiale avaient été sollicitées dans sa réponse en date du 13 février 1992 à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE et datée du 19 décembre 1991. Ces modifications avaient été acceptées par la division d'examen dans sa notification au titre de la règle 51(6) CBE en date du 3 mars 1992, c'est-à-dire après le dépôt de la demande divisionnaire. Vu les décisions J 11/91 et J 16/91 (JO OEB 1994, 28) et la question soumise à la Grande Chambre de recours de savoir jusqu'à quel moment un demandeur peut déposer une demande divisionnaire, la section de dépôt a informé le demandeur qu'aucune décision ne serait prise en l'espèce avant que la Grande Chambre de recours n'ait donné son avis dans l'affaire G 10/92.

IV. Une fois informé de l'avis G 10/92 (JO OEB 1994, 633), le demandeur a maintenu sa requête en décision au motif que la proposition de modifications contenue dans sa lettre du 13 février 1992 ne pouvait être interprétée comme valant acceptation du texte notifié par la division d'examen. Après avoir reçu cette requête en modification, l'OEB aurait dû émettre une nouvelle notification au titre de la règle 51(4) CBE plutôt que d'établir directement la notification au titre de la règle 51(6) CBE.

V. Le 25 juillet 1995, la section de dépôt a rendu une décision en vertu de laquelle la demande ne serait pas traitée comme demande divisionnaire. Dans les motifs de sa décision, elle a fait valoir que, conformément à la pratique publiée de l'OEB (cf. Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 en date du 20 septembre 1988, JO OEB 1989, 43), il n'est pas nécessaire que le demandeur donne expressément son accord sur les pièces destinées à la délivrance en présentant sa requête en modification; la requête en modification, une fois acceptée, vaut accord du demandeur sur le texte.

VI. Le 25 septembre 1995, le demandeur a formé un recours contre cette décision et déposé le mémoire exposant les motifs du recours; la taxe

am selben Tag entrichtet.

VII. Der Beschwerdeführer machte geltend, daß bei den der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ beigefügten Unterlagen die Seite 3 der Beschreibung gefehlt habe, obwohl doch die Prüfungsabteilung zu Seite 3b eine Änderung vorgeschlagen habe. In seiner Erwidern auf diese Mitteilung habe er auf das Fehlen der Seite 3 hingewiesen. Außerdem habe er Änderungen an den Seiten 3a, 3b, 13, 18, 22 und 23 sowie an den Abbildungen 8 bis 15 vorgeschlagen. Die Erwidern habe keine Erklärung darüber enthalten, daß er mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung einverstanden sei. Auch habe das Schreiben nicht als implizite Einverständniserklärung aufgefaßt werden können, da er die Seite 3 der Beschreibung in der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung nicht gesehen habe. Zudem hätten seine Änderungsvorschläge ein "Gegenangebot" zu der von der Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ "angebotenen" Fassung enthalten. Nach den in den Vertragsstaaten anerkannten Rechtsgrundsätzen gelte ein Gegenangebot erst dann als angenommen, wenn der anbietenden Partei die Annahme ihres Angebots mitgeteilt worden sei. Im vorliegenden Fall habe das EPA das Angebot des Anmelders mit der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ angenommen. Das Gegenangebot sei also erst nach Einreichung der Teilanmeldung wirksam geworden.

VIII. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung. Seinem Vorbringen zufolge war implizit damit auch beantragt, die Anmeldung als Teilanmeldung zur Anmeldung Nr. 89 110 492.9 zu behandeln.

IX. Außerdem beantragte der Beschwerdeführer, daß ihm die Beschwerdegebühr und die ihm entstandenen Kosten erstattet werden, da bei der Durchführung des Verfahrens nach Regel 51 (4) und (6) EPÜ ein wesentlicher Verfahrensmangel unterlaufen sei und die Eingangsstelle das Verfahren ungebührlich verzögert habe.

Entscheidungsgründe

1. Die zulässige Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Eingangsstelle, mit der die Behandlung der vorliegenden Anmeldung als Teilanmeldung zurückgewiesen wurde. Die Entscheidung wurde damit begründet, daß der Anmelder

the appeal fee on the same day.

VII. The appellant submitted that the documents annexed to the communication under Rule 51(4) EPC did not contain page 3 of the description, whereas in respect of page 3b of the description the Examining Division proposed an amendment. In the applicant's reply to the communication, the omission of page 3 had been noted. In addition, amendments to pages 3a, 3b, 13, 18, 22 and 23 and to Figures 8 to 15 were proposed. The reply did not contain a statement that the text intended for grant was approved, nor could the letter be construed as implicitly accepting the text, since the applicant had not seen page 3 of the description as proposed by the examining division. Furthermore, the applicant's proposals for amendments contained a "counter-offer" to the "offer" made by the Examining Division in the communication under Rule 51(4) EPC. According to established principles of civil law in the contracting states, a counter-offer was not accepted until the acceptance of the offer was notified to the party making the offer. In the present case, the EPO had accepted the applicant's offer by means of the communication under Rule 51(6) EPC. Hence, the counter-offer became effective only after the filing of the divisional application.

VIII. The appellant requested that the decision under appeal be set aside. His submissions imply the request that the application be treated as a divisional application of application No. 89 110 492.9.

IX. In addition, the appellant requested that the appeal fee and his costs be reimbursed in view of the substantial procedural violation in the procedure under Rule 51(4) and (6) EPC and because of the unjustifiable delay of the proceedings by the Receiving Section.

Reasons for the decision

1. The admissible appeal lies from the decision of the Receiving Section refusing to treat the present application as a divisional application. The decision was based on the ground that the applicant had given a valid approval to the text intended for

correspondante a été acquittée le même jour.

VII. Le requérant a fait valoir que les pièces annexées à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE ne contenaient pas la page 3 de la description, alors que la division d'examen proposait une modification de la page 3b de ladite description. L'omission de la page 3 était signalée par le requérant dans sa réponse à la notification. Celui-ci proposait en outre d'apporter des modifications aux pages 3a, 3b, 13, 18, 22 et 23, ainsi qu'aux figures 8 à 15. La réponse ne contenait aucune déclaration selon laquelle le texte destiné à la délivrance était approuvé, et il ne pouvait pas être considéré que la lettre valait acceptation implicite du texte puisque le demandeur n'avait pas pu prendre connaissance de la page 3 de la description telle que proposée par la division d'examen. De plus, les propositions de modifications du demandeur contenaient une "contre-offre" à "l'offre" faite par la division d'examen dans la notification établie en application de la règle 51(4) CBE. En vertu des principes établis de droit civil en vigueur dans les Etats contractants, une contre-offre n'est pas acceptée tant que l'acceptation de l'offre n'a pas été notifiée à la partie d'où l'offre émane. En l'espèce, l'OEB avait accepté l'offre du demandeur par le biais de la notification établie au titre de la règle 51(6) CBE. Dès lors, la contre-offre ne prenait effet qu'après le dépôt de la demande divisionnaire.

VIII. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée. Ses conclusions contenaient implicitement la requête visant à ce que la demande soit traitée comme demande divisionnaire de la demande n° 89 110 492.9.

IX. En outre, le requérant a demandé que la taxe de recours et ses frais lui soient remboursés compte tenu du vice substantiel de procédure commis dans la procédure selon la règle 51, paragraphes (4) et (6) CBE et du retard injustifié de la section de dépôt dans la poursuite de la procédure.

Motifs de la décision

1. Le recours, qui est recevable, est dirigé contre la décision prise par la section de dépôt de ne pas traiter la demande litigieuse comme demande divisionnaire, décision prise au motif que le demandeur avait valablement donné son accord sur le texte dans

vor Einreichung dieser Anmeldung sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung der Stammanmeldung erklärt habe.

2. Nach Regel 25 (1) EPÜ kann der Anmelder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er gemäß Regel 51 (4) EPÜ sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das Patent erteilt werden soll, eine Teilanmeldung einreichen. Im Gegensatz zu den Entscheidungen J 11/91 und J 16/91 (s. o.) hat die Große Beschwerdekammer in ihrer Stellungnahme G 10/92 (s. o.) bestätigt, daß die Festsetzung eines bestimmten Zeitpunktes in der Regel 25 (1) EPÜ, bis zu dem eine Teilanmeldung eingereicht werden könne, in Einklang mit Artikel 76 (3) EPÜ stehe.

3. Im vorliegenden Fall reagierte der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ mit einem Änderungsantrag. Für diesen Fall sieht die Regel 51 (6) Satz 1 EPÜ ausdrücklich vor, daß die Prüfungsabteilung das Einverständnis des Anmelders mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung "unter Berücksichtigung von vorgeschlagenen Änderungen" als gegeben feststellen kann. Das heißt, daß sie das Verfahren auf der Grundlage der Änderungen fortsetzen kann und daß diejenigen Unterlagen, zu denen keine Änderungen eingereicht worden sind, unverändert bleiben. Regel 51 EPÜ eröffnet dem Anmelder nicht die Möglichkeit, lediglich zu einem Teil der ihm mitgeteilten Fassung der Unterlagen Stellung zu nehmen. Die Regel 51 (6) Satz 1 EPÜ bietet also der Prüfungsabteilung eine Grundlage für die Feststellung, daß der Anmelder diejenigen für die Erteilung vorgeschlagenen Unterlagen billigt, zu denen keine Änderungen eingereicht worden sind. Nur wenn der Anmelder Änderungen zu bestimmten Teilen der ihm mitgeteilten Unterlagen einreicht und gleichzeitig erklärt, daß er mit anderen nicht einverstanden ist, darf die Prüfungsabteilung diese Feststellung nicht treffen. In diesem Fall kommt jedoch Regel 51 (5) Satz 1 EPÜ zur Anwendung, und die Anmeldung wird zurückgewiesen.

4. Diese Vorgehensweise ergibt sich nicht nur eindeutig aus dem Wortlaut der Regel 51 (4) bis (6) EPÜ, sondern liegt auch im Interesse der Verfahrensökonomie. Regel 51 (4) EPÜ sieht eine letztmalige Kontrolle der zur Erteilung vorgesehenen Fassung der Unterlagen vor. Damit endet die

grant in the parent application before filing the present application.

2. Pursuant to Rule 25(1) EPC, the applicant may file a divisional application up to the approval of the text, in accordance with Rule 51(4) EPC, in which the patent is to be granted. Contrary to decisions J 11/91 and J 16/91 (supra), the Enlarged Board of Appeal has confirmed in G 10/92 (supra) that the fixing in Rule 25(1) EPC of the point in time up to which a divisional application may be filed is consistent with Article 76(3) EPC.

3. In the present case, the applicant reacted to the communication under Rule 51(4) EPC with a request for amendments. For this situation, Rule 51(6), first sentence, EPC stipulates expressly that the examining division can establish the applicant's approval of the text intended for grant "taking account of any proposed amendment". This means that the examining division can proceed on the basis of the amendments and that the documents to which no amendments have been made remain unchanged. Rule 51 EPC does not allow the applicant to take a stance only in respect of a part of the documents communicated to him. Hence, Rule 51(6), first sentence, EPC gives a basis for the Examining Division to establish that the parts of the documents intended for grant, for which no amendments have been submitted, have been agreed to. Only if the applicant files amendments to specific parts of the documents communicated to him together with a declaration that he does not approve other parts, is the Examining Division prevented from establishing the applicant's approval. In the latter situation, however, Rule 51(5), first sentence, EPC is applicable and the application shall be refused.

4. This course of action is not only clear from the wording of Rule 51(4) to (6) EPC, it is also in the interests of a streamlined procedure. Rule 51(4) EPC provides for a final check of the documents intended for grant. It shall bring the substantive examination of the case to an end. This

lequel il était envisagé de délivrer un brevet relatif à la demande initiale, avant le dépôt de la demande litigieuse.

2. La règle 25(1) CBE dispose que le demandeur peut déposer une demande divisionnaire jusqu'au moment où il donne, conformément à la règle 51(4) CBE, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Allant à l'encontre des décisions J 11/91 et J 16/91 (cf. supra), la Grande Chambre de recours a confirmé dans G 10/92 (cf. supra) que les conditions énoncées à la règle 25(1) CBE, qui fixent la date limite à laquelle un demandeur peut déposer une demande divisionnaire, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 76(3) CBE.

3. Dans la présente espèce, le demandeur a répondu à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE par une requête en modification. Lorsque cette situation se présente, la règle 51(6), première phrase CBE prévoit expressément que la division d'examen peut établir que le demandeur est d'accord avec le texte dans lequel est envisagée la délivrance "en tenant compte éventuellement des modifications proposées". Cela signifie que la division d'examen peut poursuivre la procédure sur la base des modifications proposées et que les pièces auxquelles aucune modification n'a été apportée restent inchangées. La règle 51 CBE ne permet pas au demandeur de prendre position sur une partie seulement des pièces qui lui sont communiquées. Par conséquent, la division d'examen peut, en application de la règle 51(6), première phrase CBE, établir que les parties des pièces destinées à la délivrance pour lesquelles aucune modification n'a été sollicitée, ont été approuvées par le demandeur. Ce n'est que lorsque le demandeur a sollicité des modifications relatives à certaines parties spécifiques des pièces qui lui sont communiquées, et qu'il déclare ne pas être d'accord avec d'autres parties des documents, que la division d'examen ne peut établir l'accord du demandeur. Dans ce cas, toutefois, la règle 51(5), première phrase CBE est applicable et la demande est rejetée.

4. Non seulement cette façon de procéder découle clairement du libellé de la règle 51 (4) à (6) CBE, mais elle va dans le sens d'une rationalisation de la procédure. La règle 51(4) CBE prévoit une dernière vérification des pièces destinées à la délivrance. Elle met un point final à l'examen quant

Sachprüfung. Dies bedeutet aber auch, daß der Anmelder in diesem Verfahrensstadium keine Möglichkeit mehr hat, das Ergebnis der bisherigen Prüfung, dem ja seine eigenen Anträge zugrundeliegen, in Frage zu stellen und seine Stellungnahme zur Anmeldung insgesamt offenzulassen.

5. Nun muß noch die Frage geprüft werden, ob unter den besonderen Umständen dieses Falles die Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ eine gültige Einverständniserklärung mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung darstellte.

6. Hiervon kann nur ausgegangen werden, wenn feststeht, mit welcher Fassung sich der Anmelder einverstanden erklärt hat. Die Antwort auf diese Frage ist eindeutig, was die dem Anmelder mitgeteilte Fassung und die von ihm daran vorgenommenen Änderungen anbelangt, da die betreffenden Unterlagen der Mitteilung bzw. der Erwiderung beigelegt waren.

7. Von der fehlenden Seite 3 der Beschreibung läßt sich dies jedoch nicht sagen. Im Begleitschreiben zu der Mitteilung (Formblatt 2004) wird sie als "Seite 3, eingegangen am 22. Juli 1991 mit Schreiben vom 19. Juli 1991" bezeichnet; die einzige von der Prüfungsabteilung vorgeschlagene Änderung betrifft die Seite 3b. Im selben Begleitschreiben heißt es, daß in der Anlage eine Kopie der betreffenden Unterlagen beigelegt ist. Somit besteht keine Übereinstimmung zwischen dem Begleitschreiben und den beigelegten Unterlagen, da die Seite 3 tatsächlich nicht beigelegt war.

8. Mit der Praxis, dem Anmelder eine vollständige Kopie der Unterlagen zur Billigung zu übermitteln, soll zweifelsfrei sichergestellt werden, daß das Patent nur in der vom Anmelder gebilligten Fassung erteilt wird (Art. 113 (2) EPÜ). Insbesondere erhält er so die Möglichkeit, die Unterlagen als vollständigen Satz zu überprüfen, ohne sich die einzelnen Teile anhand der Angaben in der Mitteilung zusammensuchen zu müssen. Sind die Unterlagen infolge eines administrativen Versehens bei der Vorbereitung der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht vollständig, so ist deren Zweck nicht erfüllt. Ist die Mitteilung in sich widersprüchlich, so bleibt unklar, welche Fassung der Anmelder gebilligt hat; es darf nicht davon ausgegangen werden, daß der Anmelder mit einer Fassung einverstanden ist, die gar nicht übermittelt worden ist.

implies that there should be no opportunity for the applicant at this stage to call into question the result of the previous examination which was based on his own requests and to leave open his position on the application as a whole.

5. It remains to be examined whether under the specific circumstances of the case the reply to the communication under Rule 51(4) EPC was a valid approval of the text intended for grant.

6. This can only be assumed if it is clear to which text the applicant has given his approval. In this respect, the reply is unambiguous as far as the text communicated to the applicant and the applicant's amendments to this text are concerned, since these documents were annexed either to the communication or to the reply.

7. The missing page 3 of the description is, however, not defined in the same way. On the cover page of the communication (Form 2004) it is indicated as "page 3 received on 22 July 1991 with letter of 19 July 1991" and the only amendment proposed by the examining division is indicated for page 3b. The same cover page mentions that a copy of the relevant documents is enclosed. In this way, the cover page and the annexed documents are inconsistent, since page 3 was not actually annexed.

8. The practice of transmitting a complete copy of the documents to the applicant to obtain his approval serves the purpose of making it certain beyond any doubt that the patent is granted only in the text to which the applicant has agreed (Article 113(2) EPC). In particular, the applicant is given the opportunity to check the documents as a complete set, without being forced to collect the documents following references in the communication. If in consequence of a clerical error in the preparation of the communication under Rule 51(4) EPC the documents are not complete, the purpose of the communication is not fulfilled. In a case where the communication is contradictory in itself, it remains unclear to which text the applicant has agreed and it cannot be assumed that agreement has been expressed to a text which had not been transmitted.

au fond. Cela implique qu'à ce stade, le demandeur ne doit plus pouvoir mettre en doute le résultat de l'examen préalablement réalisé, lequel s'est fondé sur ses propres requêtes, et réserver sa position eu égard à l'intégralité de la demande.

5. Il reste à examiner si, compte tenu des circonstances de l'espèce, la réponse à la notification établie au titre de la règle 51(4) CBE avait valeur d'accord donné au texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet.

6. On ne peut donner une réponse positive à cette question que si l'on sait avec certitude sur quel texte le demandeur a donné son accord. A cet égard, la réponse est sans ambiguïté pour ce qui est du texte notifié au demandeur et des modifications apportées par celui-ci audit texte, puisqu'il s'agit de pièces annexées à la notification ou à la réponse.

7. Il en va tout autrement de la page 3 manquante de la description. Sur la page de garde de la notification (formulaire 2004), il y est fait référence en tant que "page 3 reçue le 22 juillet 1991 par lettre en date du 19 juillet 1991", et la seule modification proposée par la division d'examen portait sur la page 3b. Il est mentionné sur la même page de garde qu'une copie des pièces pertinentes est jointe. Les indications figurant sur la page de garde ne correspondaient donc pas aux pièces annexées, puisque la page 3 était en réalité manquante.

8. La pratique consistant à transmettre une copie complète des pièces au demandeur en vue d'obtenir son accord vise à garantir de façon absolue que le brevet ne soit délivré que dans le texte accepté par le demandeur (article 113(2) CBE). Le demandeur a notamment la possibilité de contrôler la totalité des pièces réunies, sans devoir les rassembler en suivant les références indiquées dans la notification. Si les pièces sont incomplètes par suite d'une erreur administrative lors de la préparation de la notification au titre de la règle 51(4) CBE, la notification n'atteint pas son but. Au cas où la notification se contredit elle-même, on ne peut pas savoir exactement sur quel texte le demandeur a donné son accord et on ne peut pas considérer qu'un accord a été exprimé au sujet d'un texte qui n'a pas été transmis.

9. Ebensowenig kann die Erwiderung des Anmelders als Antrag ausgelegt werden, die Seite 3 im Wege einer Änderung in die Anmeldung aufzunehmen. Der Anmelder hat sich darauf beschränkt, die Prüfungsabteilung auf die fehlende Seite aufmerksam zu machen. Die Aufnahme einer bestimmten Fassung dieser Seite in die zur Erteilung vorgesehenen Unterlagen hat er nicht beantragt. Es wäre deshalb die Aufgabe der Prüfungsabteilung gewesen, ihm eine Kopie der Seite 3 in der zu erteilenden Fassung zur Billigung zuzusenden. Ohne diese Bestätigung konnte die in Regel 51 (4) EPÜ vorgesehene Einverständniserklärung des Anmelders nicht unterstellt werden und lagen die in Regel 25 (1) EPÜ genannten Voraussetzungen zur Bestimmung des Zeitpunkts, bis zu dem Teilanmeldungen eingereicht werden können, nicht vor.

10. Die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist im Hinblick auf die Regel 67 EPÜ nicht gerechtfertigt. Es kann dahingestellt bleiben, ob ein angeblicher Mangel im Verfahren zu der früheren Anmeldung Anlaß zu einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr in dieser Teilanmeldung geben könnte. Bei der Absendung der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ nach Eingang der Erwiderung des Anmelders auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ wurde von einer Auslegung der Erklärung des Anmelders ausgegangen, die sich als rechtlich falsch erwiesen hat. Eine falsche Rechtsanwendung genügt jedoch nicht, um einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ zu substantiieren.

11. Außerdem konnte der Anmelder nicht glaubhaft machen, daß die Eingangsstelle die Bearbeitung der Anmeldung ungebührlich verzögert hat. Nach der Rechtsauffassung der Eingangsstelle war die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 10/92 für die Behandlung der hier vorliegenden Sache maßgebend. Solange die Möglichkeit bestand, daß die Große Beschwerdekammer die Entscheidungen J 11/91 und J 16/91 (s. o.) bestätigt, war es richtig, die vorliegende Sache nicht abschlägig zu bescheiden (vgl. T 166/84, ABI. EPA 1984, 489). Aus der Akte geht nicht hervor, daß der Anmelder diese Behandlungsweise beanstandet hätte, über die er unterrichtet war.

9. Neither can the applicant's reply be interpreted as a request to insert page 3 by way of amendment. The applicant has confined himself to making the Examining Division aware of the missing page. He has not requested the inclusion of a specific version of it in the documents intended for grant. Therefore, it was the task of the Examining Division to send a copy of page 3 in the version intended for grant to the applicant and to obtain his approval of this text. Without such a confirmation, the applicant cannot be assumed to have given his approval, as foreseen in Rule 51(4) EPC, and the conditions defined in Rule 25(1) EPC for the point in time up to which divisional applications may be filed were not fulfilled.

10. In view of Rule 67 EPC the reimbursement of the appeal fee as requested is not justified. It may be left undecided whether an alleged procedural violation in the earlier application might give rise to a reimbursement of the appeal fee in this divisional application. The dispatch of the communication under Rule 51(6) EPC after the receipt of the applicant's reply to the communication under Rule 51(4) EPC was based on an interpretation of the applicant's declaration which turned out to be wrong for legal reasons. A wrong application of the law is, however, not sufficient to establish a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC.

11. Neither has the appellant shown that the Receiving Section caused an unjustifiable delay in the processing of this application. On the basis of the legal position of the Receiving Section, the opinion to be given by the Enlarged Board of Appeal in G 10/92 was prejudicial for the treatment of this case. As long as there was the possibility that the Enlarged Board would confirm decisions J 11/91 and J 16/91 (supra), it was a proper course of action not to give a negative decision on this case (see T 166/84, OJ EPO 1984, 489). The file does not reveal that the applicant objected to this treatment of the case, of which he had been informed.

9. La réponse du demandeur ne peut pas non plus être interprétée comme étant une requête visant à l'insertion de la page 3 par le biais d'une modification. Le demandeur s'est contenté de faire remarquer à la division d'examen qu'une page manquait. Il n'a pas sollicité qu'une version bien précise de ladite page soit incluse dans les pièces destinées à la délivrance. Par conséquent, il incombait à la division d'examen d'envoyer au demandeur une copie de la page 3, dans la version dans laquelle il était envisagé de délivrer le brevet, et d'obtenir son accord sur ce texte. Sans cette confirmation, on ne peut considérer que le demandeur a donné son accord, comme le prévoit la règle 51(4) CBE, et les conditions énoncées à la règle 25(1) CBE concernant la date limite à laquelle des demandes divisionnaires peuvent être déposées ne sont pas remplies.

10. Eu égard à la règle 67 CBE, le remboursement de la taxe de recours demandé par le requérant n'est pas justifié. L'on peut laisser en suspens la question de savoir si un vice substantiel de procédure suppose avoir été commis à propos de la demande antérieure pourrait donner lieu à un remboursement de la taxe de recours dans le cadre de la procédure concernant la présente demande divisionnaire. L'envoi de la notification établie au titre de la règle 51(6) CBE après la réception de la réponse du demandeur à la notification émise conformément à la règle 51(4) CBE était fondé sur une interprétation de la déclaration du demandeur qui s'est révélée erronée pour des raisons juridiques. Une application erronée du droit ne suffit pas toutefois à établir l'existence d'un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

11. Le requérant n'a pas non plus prouvé que la section de dépôt avait retardé de façon injustifiable la poursuite de la procédure relative à la présente demande. Selon le point de vue juridique adopté par la section de dépôt, l'avis que devait rendre la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 10/92 était déterminant pour le traitement de la présente affaire. Tant qu'il était possible que la Grande Chambre de recours confirme les décisions J 11/91 et J 16/91 (cf. supra), il convenait de ne pas rendre de décision négative dans la présente espèce (cf. T 166/84, JO OEB 1984, 489). Il ne ressort pas du dossier que le demandeur se soit opposé à ce traitement de l'affaire, dont il avait été informé.

12. Der Beschwerdeführer hat keine näheren Angaben darüber gemacht, welche sonstigen Kosten er erstattet haben will. Da weder die Regel 67 EPÜ noch Artikel 104 EPÜ eine Grundlage für die Erstattung sonstiger Kosten in diesem Fall bieten, brauchte auf diese Frage nicht näher eingegangen zu werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Anmeldung ist als Teilanmeldung zu der früheren Patentanmeldung Nr. 89 110 492.9 zu behandeln.
3. Der Antrag auf Erstattung der Beschwerdegebühr und sonstiger Kosten wird zurückgewiesen.

12. The appellant has not identified which other costs he wants to have reimbursed. Since neither Rule 67 EPC nor Article 104 EPC are a possible basis for the reimbursement of other costs in this case, it was not necessary to investigate this question any further.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The application is to be treated as divisional application on the earlier application No. 89 110 492.9.
3. The request for reimbursement of the appeal fee and of other costs is refused.

12. Le requérant n'a pas précisé les autres frais dont il souhaitait le remboursement. Comme ni la règle 67 CBE, ni l'article 104 CBE ne peuvent servir de base au remboursement d'autres frais en l'espèce, il n'a pas été nécessaire d'examiner cette question plus avant.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. La demande doit être traitée comme une demande divisionnaire de la demande antérieure n° 89 110 492.9.
3. La requête en remboursement de la taxe de recours et d'autres frais est rejetée.