

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
3. September 1997
J 29/96 – 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: S. C. Perryman
B. J. Schachenmann

Anmelder: N.N.

Stichwort: Teilanmeldung/N.N.

Artikel: 76 (3) EPÜ

Regel: 25 EPÜ

Schlagwort: "Widerruf des Einverständnisses mit der Fassung der Stammanmeldung nur zum Zweck der Einreichung einer Teilanmeldung – unwirksam"

Leitsatz

Ist nach Regel 51 (4) das Einverständnis mit der Fassung einer früheren Anmeldung erklärt worden, so kann der Widerruf dieses Einverständnisses allein zum Zweck der Einreichung einer Teilanmeldung die Frist, innerhalb deren eine Teilanmeldung eingereicht werden kann, nicht wieder in Gang setzen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin reichte die Anmeldung 95... am 18. Dezember 1995 als angebliche Teilanmeldung

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 3 September 1997
J 29/96 – 3.1.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: S. C. Perryman
B. J. Schachenmann

Applicant: N.N.

**Headword: Divisional application/
N.N.**

Article: 76(3) EPC

Rule: 25 EPC

Keyword: "Withdrawal of consent to text of parent application solely for the purpose of filing a divisional application – not effective"

Headnote

Where consent has been given to the text of an earlier application pursuant to Rule 51(4) EPC, then withdrawal of this consent for the sole purpose of filing a divisional application is not effective to re-open the period in which a divisional application can be filed.

Summary of facts and submissions

I. Application 95... was filed by the Appellant on 18 December 1995, purportedly as a divisional of

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date
du 3 septembre 1997
J 29/96 – 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : S. C. Perryman
B. J. Schachenmann

Demandeur : N.N.

**Référence : Demande divisionnaire/
N.N.**

Article : 76(3) CBE

Règle : 25 CBE

Mot-clé : "Retrait de l'accord donné sur le texte d'une demande apparentée dans le seul but de déposer une demande divisionnaire – non valable"

Sommaire

Lorsqu'un accord a été donné sur le texte d'une demande initiale, conformément à la règle 51(4) CBE, le retrait de cet accord dans le seul but de déposer une demande divisionnaire n'est pas valable pour rouvrir le délai au cours duquel une demande divisionnaire peut être déposée.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 18 décembre 1995, le requérant a déposé la demande 95..., en laissant entendre qu'il s'agissait

zur Anmeldung 90... vom 10. September 1990 ("die frühere Anmeldung") ein.

II. Der Beschwerdeführerin wurde mit EPA Form 2004 am 16. Februar 1995 eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ gesandt, mit der sie darüber unterrichtet wurde, in welcher Fassung die Prüfungsabteilung das Patent auf die frühere Anmeldung zu erteilen beabsichtigt; die Beschwerdeführerin hatte ihr Einverständnis mit dieser Fassung schriftlich erklärt.

III. In einem an das Europäische Patentamt gerichteten Schreiben vom 14. Dezember 1995, das die frühere Anmeldung betraf, legte die Beschwerdeführerin folgendes dar:

"Mit diesem Schreiben widerrufen wir unser Einverständnis mit der in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom 16. Februar 1995 genannten Fassung, damit wir eine Teilanmeldung einreichen können. Sollte die Einreichung dieser Teilanmeldung nicht zulässig sein, beantragen wir, daß unser früher (am 31. Mai 1995) erklärtes Einverständnis mit der in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom Februar 1995 genannten Fassung weiterhin gilt."

Mit einer Mitteilung vom 27. Dezember 1995 zu der früheren Anmeldung wurde die Beschwerdeführerin darüber unterrichtet, daß die Einreichung einer Teilanmeldung in diesem Fall nicht mehr möglich sei.

IV. Mit einer Mitteilung vom 25. März 1996 über die Feststellung eines Rechtsverlusts nach Regel 69 (1) EPÜ wurde die Beschwerdeführerin davon in Kenntnis gesetzt, daß die Streit-anmeldung nicht als europäische Teilanmeldung behandelt würde, da sie nach der Erklärung des Einverständnisses nach Regel 51 (4) EPÜ im Zusammenhang mit der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung eingereicht worden sei (Regel 25 (1) EPÜ). Auf die Stellungnahme G 10/92 der Großen Beschwerdekammer wurde Bezug genommen. Die Beschwerdeführerin verlangte eine formelle Entscheidung. In dieser am 29. Mai 1996 erlassenen Entscheidung wurde festgestellt, daß die Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandelt werde, da nach Regel 25 (1) EPÜ eine Teilanmeldung nur bis zu dem Zeitpunkt eingereicht werden könne, zu dem gemäß Regel 51 (4) das Einverständnis mit der Fassung erklärt werde, in der das Patent auf die Stammanmeldung erteilt werden soll. Dies hat die Große Beschwerdekammer in ihrer Stellungnahme G 10/92 bestätigt.

application 90... of 10 September 1990 ("the earlier application").

II. A notice under Rule 51(4) EPC on EPO Form 2004 dated 16 February 1995 had been sent the Appellant informing it of the text on which the Examining Division intended to grant a patent on the earlier application, and the appellant had indicated its approval of this text by letter.

III. By letter of 14 December 1995 to the European Patent Office on the earlier application the appellant wrote:

"We write to withdraw our approval of the text specified in the Official Communication under Rule 51(4) EPC dated 16 February 1995, in order that we can file a divisional application. In the event that the filing of this divisional application is not allowed, we request our previous approval (dated 31 May 1995) of the text specified in the Official Communication under Rule 51(4) EPC dated February 1995 stands."

By a communication dated 27 December 1995 on the earlier application the appellant was told that in this case the filing of a divisional application was not allowed any more.

IV. By a communication dated 25 March 1996 noting a loss of rights pursuant to Rule 69(1) EPC, the appellant was informed that the application in suit would not be treated as a European divisional application because it was filed after approval had been indicated in respect of the pending earlier European patent application in accordance with Rule 51(4) EPC (Rule 25 (1) EPC). The Opinion of the Enlarged Board of Appeal G 10/92, was referred to. The appellant asked for a formal decision. This issued on 29 May 1996 stating that it had been decided that the application will not be treated as a divisional application as, according to Rule 25(1) EPC, a divisional can be filed up to the approval of the text in accordance with Rule 51(4) EPC in the parent application. This was confirmed by the Enlarged Board of Appeal in the opinion G 10/92.

d'une demande divisionnaire de la demande 90... en date du 10 septembre 1990 (la "demande initiale").

II. Le 16 février 1995, une notification au titre de la règle 51(4) CBE, rédigée sur le formulaire OEB Form 2004, avait été envoyée au requérant, pour l'informer du texte dans lequel la division d'examen envisageait de délivrer un brevet pour la demande initiale ; ce dernier avait donné par lettre son accord sur ce texte.

III. Dans une lettre du 14 décembre 1995 adressée à l'Office européen des brevets au sujet de la demande initiale, le requérant a écrit ce qui suit :

"Nous vous informons que nous revenons sur l'accord que nous avons donné sur le texte contenu dans la notification officielle au titre de la règle 51(4) CBE, émise le 16 février 1995, afin que nous puissions déposer une demande divisionnaire. Si le dépôt de cette demande divisionnaire n'est pas admis, nous demandons que soit maintenu notre accord donné précédemment (le 31 mai 1995) sur le texte figurant dans la notification officielle au titre de la règle 51(4) CBE de février 1995."

Par une notification en date du 27 décembre 1995 concernant la demande initiale, le requérant a été informé que dans ce cas, le dépôt d'une demande divisionnaire n'était plus admis.

IV. Par une notification du 25 mars 1996 constatant une perte de droits conformément à la règle 69(1) CBE, le requérant a été informé que la demande litigieuse ne serait pas traitée comme une demande divisionnaire européenne, parce qu'elle avait été déposée après qu'il eut donné son accord sur le texte de la demande de brevet européen initiale encore en instance, conformément à la règle 51(4) CBE (règle 25(1) CBE). Il a été renvoyé à l'avis de la Grande Chambre de recours G 10/92. Le requérant a demandé qu'une décision formelle soit rendue, ce qui a été fait le 29 mai 1996. Dans cette décision, il a été indiqué que la demande ne serait pas traitée comme une demande divisionnaire, puisqu'en vertu de la règle 25(1) CBE, il n'est possible de déposer une demande divisionnaire que jusqu'au moment où le texte de la demande apparentée est approuvé, conformément à la règle 51(4) CBE. Ce principe a été confirmé par la Grande Chambre de recours dans son avis G 10/92.

V. Die Beschwerdeführerin legte mit Schreiben vom 16. Juli 1996 unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein; die Beschwerdebegründung ging am 24. September 1996 ein. Am 9. Juni 1997 erging eine Ladung zur mündlichen Verhandlung, der eine Mitteilung beigelegt war. In Schreiben vom 1. Juli 1997 und vom 4. August 1997 brachte die Beschwerdeführerin weitere Argumente vor. In letzterem Schreiben beantragte sie zusätzlich die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit folgenden Fragen:

"1. Sind die Ausführungen in Nummer 5 der Stellungnahme G 10/92 der Großen Beschwerdekammer zum späteren Widerruf der nach Regel 51(4) abgegebenen Einverständniserklärung des Anmelders als *ratio decidendi* (und damit für künftige Fälle verbindlich) oder lediglich als *obiter dicta* (und damit nicht verbindlich) zu betrachten?

2. Wenn die Ausführungen lediglich als *obiter dicta* anzusehen sind, unter welchen Voraussetzungen kann dann ein Anmelder eine gemäß Regel 51(4) gegebene Einverständniserklärung widerrufen, um eine Teilanmeldung einreichen zu können?"

VI. Die mündliche Verhandlung fand am 3. September 1997 statt. Zu den in der mündlichen Verhandlung noch zu klärenden Fragen wurden schriftlich und in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen folgende Argumente vorgebracht:

– Die Frage des Stichtags für die Einreichung einer Teilanmeldung sei für die Anmelderin äußerst wichtig. Die Beschwerdeführerin, eine US-Gesellschaft, sei im Glauben gewesen, daß eine Teilanmeldung wie nach dem US-Patentgesetz bis zum Tag der Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung eingereicht werden könne. Mit der Erklärung des Einverständnisses mit der Fassung, in der das Patent auf die frühere Anmeldung erteilt werden sollte, habe die Anmelderin daher nicht die Absicht verbunden, die mögliche Einreichung einer Teilanmeldung auszuschließen.

– Hinsichtlich der Wirkung des Widerrufs des Einverständnisses enthalte das Übereinkommen oder die Ausführungsordnung keine expliziten Vorschriften. Der Widerruf des Einverständnisses sei an sich nicht untersagt. Dies stehe im Gegensatz zum Verbot der Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung nach Regel 14 EPÜ, wenn ein Dritter nachweist, daß er ein Verfahren zur

V. The Appellant appealed by letter dated 16 July 1996, paying the appeal fee and submitting Grounds of Appeal received 24 September 1996. The Board issued a summons to oral proceedings dated 9 June 1997 accompanied by a communication. The appellant made further submissions in letters dated 1 July 1997 and 4 August 1997. In the latter letter an additional request was made that the following questions be referred to the Enlarged Board:

"1. Are the remarks in Paragraph 5 of the Decision of the Enlarged Board in G 10/92 as to subsequent withdrawal of approval by the applicant under Rule 51(4) to be regarded as *ratio decidendi* (and consequently binding in future cases) or merely *obiter dicta* (and consequentially not binding)?"

2. If the remarks are merely *obiter dicta*, then under what circumstances may an applicant withdraw an existing approval given under Rule 51(4) in order to file a divisional application?"

VI. Oral proceedings took place on 3 September 1997. On the issues remaining relevant at the oral proceedings, the arguments submitted in writing and at the oral proceedings were essentially that:

– The matter of the last date for a divisional is a matter of very great importance to applicants. The appellant, a US corporation, were under the impression that, as under US patent law, a divisional could be filed until the date of grant of the parent patent. By giving consent to the text for grant of the earlier application the appellant did therefore not intend to preclude the possibility of filing a divisional.

– The effect of withdrawal of approval was not covered explicitly by the Convention or the Rules. There was no prohibition as such on withdrawal of approval. This was in contrast to the prohibition on withdrawing the European patent application provided by Rule 14 EPC where a third party has shown that he has commenced proceedings concerning entitlement. Only a

V. Le requérant a formé un recours par lettre du 16 juillet 1996 ; il a acquitté la taxe correspondante et déposé un mémoire exposant les motifs du recours, qui a été reçu le 24 septembre 1996. Le 9 juin 1997, la Chambre a envoyé une convocation à une procédure orale, accompagnée d'une notification. Le requérant a soumis d'autres arguments dans ses lettres datées du 1^{er} juillet 1997 et du 4 août 1997. Dans sa dernière lettre, il demandait en outre que les questions suivantes soient soumises à la Grande Chambre de recours :

"1. Les observations que la Grande Chambre a formulées au point 5 de son avis G 10/92 à propos du demandeur qui revient ultérieurement sur son accord donné conformément à la règle 51(4) doivent-elles être considérées comme un motif décisoire (et, partant, comme ayant un effet contraignant pour de futures affaires), ou simplement comme une opinion incidente (et donc, comme non contraignantes) ?

2. Si ces observations constituent une simple opinion incidente, dans quelles conditions un demandeur peut-il revenir sur un accord qu'il a donné en vertu de l'article 51(4) afin de déposer une demande divisionnaire ?"

VI. La procédure orale a eu lieu le 3 septembre 1997. S'agissant des questions encore pertinentes à cette date, les arguments soumis par écrit et lors de la procédure orale ont été essentiellement les suivants :

– La question de la dernière date à laquelle une demande divisionnaire peut être déposée revêt une très grande importance pour les demandeurs. Le requérant, une société américaine, croyait qu'il pouvait déposer une demande divisionnaire jusqu'à la date de délivrance du brevet apparenté, comme cela est le cas en vertu de la loi américaine sur les brevets. En donnant son accord sur le texte prévu pour la délivrance du brevet sur la base de la demande initiale, le requérant n'excluait donc pas la possibilité de déposer une demande divisionnaire.

– Le retrait de l'accord et l'effet qui en résulte ne sont pas couverts explicitement par la Convention, ni par son règlement d'exécution. Il n'est pas interdit à proprement parler de revenir sur son accord, alors qu'en vertu de la règle 14 CBE, il n'est pas possible de retirer une demande de brevet européen lorsqu'un tiers apporte la preuve qu'il a introduit une procédure portant sur le droit à

Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents eingeleitet hat. Nur ein ausdrückliches Verbot des Widerrufs des Einverständnisses könnte die Rücknahme verhindern, und ein solches Verbot gebe es nicht. Infolgedessen müsse der Widerruf wirksam sein, und die Lage wäre so, als ob das Einverständnis nicht erklärt worden wäre. Demnach habe es der Beschwerdeführerin nach dem Widerruf des Einverständnisses am 14. Dezember 1995 freigestanden, eine Teilanmeldung einzureichen.

– Bei einem solchen Vorgehen würde es sich zugegebenermaßen um einen Verfahrenstrick handeln, aber die Entscheidung T 186/84 (ABl. EPA 1986, 79), die sich auf den Antrag eines Patentinhabers bezieht, das Patent zu widerrufen, habe gezeigt, daß solche Verfahrenstricks akzeptabel und sinnvoll seien.

– Der Satz in Nummer 5 der Stellungnahme G 10/92 "Aus der Widerrufbarkeit der Einverständniserklärung folgt aber nicht, daß der widerrufende Anmelder dadurch die Berechtigung erlangt, nunmehr eine Teilanmeldung einzureichen" sei rechtlich nicht begründet, und die Frage sei von der Großen Beschwerdekammer nur zum Teil geprüft worden. Bevor gegen diese Beschwerdeführerin entschieden werde, sollte die Sache der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und die europäische Patentanmeldung Nr. 95... als Teilanmeldung behandelt werde; hilfsweise beantragte sie, die in ihrem Schreiben vom 4. August 1997 enthaltenen Fragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen (s. Nr. V).

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. In der Stellungnahme G 10/92 (ABl. EPA 1994, 633) hat die Große Beschwerdekammer die ihr vorgelegte Frage 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."

Damit wurde bestätigt (s. Nr. 4 der Stellungnahme), daß Regel 25 EPÜ im Einklang mit Artikel 76 (3) EPÜ

positive prohibition against withdrawal of approval should prevent approval being withdrawn and there was none. Accordingly such withdrawal should be effective, and the position would be as if no approval had been given. Accordingly, on withdrawal of the approval on 14 December 1995, the appellant was free to file a divisional.

– Such a withdrawal would admittedly be a procedural device, but decision T 186/84 (OJ EPO 1986, 79), relating to a request by a proprietor that his patent be revoked, showed that such procedural devices were acceptable and performed a useful function.

– The sentence in point 5 of opinion G 10/92 "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" was not good law, the topic had only been partially considered by the Enlarged Board. Before deciding against the present appellant the matter should be referred to the Enlarged Board.

VII. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and the European patent application No. 95... be treated as a divisional application; and as an ancillary request to refer to the Enlarged Board of Appeal the questions set out in the letter dated 4 August 1997 (see point V, supra).

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. In the answer in Opinion G 10/92 (OJ EPO 1994, 633) to the question put, the Enlarged Board said:

"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."

This confirmed (see point 4 of Opinion) that Rule 25 EPC was compatible with Article 76(3) EPC,

l'obtention du brevet. Seule une interdiction catégorique pourrait empêcher les demandeurs de revenir sur leur accord, or il n'en existe aucune. Par conséquent, ce retrait doit être valable, et il y a lieu de considérer qu'aucun accord n'a été donné. Puisque le requérant était revenu sur son accord le 14 décembre 1995, il était libre de déposer une demande divisionnaire.

– Même en admettant que ce retrait constitue une astuce de procédure, la décision T 186/84 (JO OEB 1986, 79), concernant une affaire dans laquelle le titulaire du brevet demandait la révocation de son propre brevet, a montré que de telles astuces procédurales étaient acceptables et utiles.

– La phrase figurant au point 5 de l'avis G 10/92, à savoir que "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", n'est pas satisfaisante au plan juridique, puisque la question n'a été examinée que partiellement par la Grande Chambre. Avant de prendre une décision défavorable au présent requérant, il conviendrait de saisir la Grande Chambre de recours.

VII. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que la demande de brevet européen n° 95... soit traitée comme une demande divisionnaire; à titre subsidiaire, il a demandé que les questions posées dans sa lettre du 4 août 1997 (cf. point V, supra) soient soumises à la Grande Chambre de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Dans sa réponse à la question posée, donnée dans l'avis G 10/92 (JO OEB 1994, 633), la Grande Chambre a déclaré ce qui suit :

"Aux termes de la règle 25 CBE, dans la version en vigueur depuis le 1^{er} 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."

Cette réponse confirme (cf. point 4 de l'avis) que la règle 25 CBE est compatible avec l'article 76(3) CBE,

steht und daher gegen die Festsetzung eines Zeitpunktes für die Einreichung einer europäischen Teilanmeldung in Regel 25 keine rechtlichen Bedenken zu erheben sind. In Nummer 5 führte die Große Beschwerdekammer weiter aus:

"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 hat."

3. Die Kammer schließt sich der dort dargelegten Auffassung voll und ganz an. Der Widerruf des Einverständnisses mit der Fassung der früheren Anmeldung allein zu dem Zweck, wie im vorliegenden Fall, nach dem in Regel 25 EPÜ bestimmten Zeitpunkt eine Teilanmeldung einreichen zu können, ist nicht wirksam. Während es Fälle geben mag, in denen ein Verfahrenstrick legitim ist, würde es dem ausdrücklichen Sinn und Zweck der Regel 25 EPÜ widersprechen, hier den Widerruf zuzulassen, um die Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung wieder in Gang zu setzen; dies kann daher nicht gestattet werden.

4. Das europäische Patentrecht und das US-Patentrecht unterscheiden sich in zahlreichen Punkten. In der Praxis in bezug auf den Stichtag für die Einreichung einer Teilanmeldung zeigt sich ein solcher Unterschied, aber dies ist kein Grund, Regel 25 EPÜ abweichend von ihrem ausdrücklichen Wortlaut auszulegen oder sie durch einen Verfahrenstrick zu unterlaufen.

5. Fragen an die Große Beschwerdekammer

5.1 Artikel 16 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern lautet wie folgt: "Will eine Kammer von einer Auslegung oder Erläuterung des Übereinkommens, die in einer Stellungnahme oder Entscheidung der Großen Beschwerdekammer enthalten ist, abweichen, so befaßt sie die Große Beschwerdekammer mit der Frage." Dieser Artikel zeigt,

and that the setting in this rule of a deadline could not be reproached on legal grounds. In point 5 the Enlarged Board went on to say:

"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."

3. This Board wholly adopts the view there stated. The withdrawal of consent to the text of the earlier application solely, as in this case, for the purpose of allowing a divisional to be filed outside the deadline laid down by Rule 25 EPC, is not effective for this purpose. Whereas there may be occasions when a procedural device is legitimate, here to permit the withdrawal to re-open the period for filing a divisional would be contrary to the explicit meaning and purpose of Rule 25 EPC, and so cannot be permitted.

4. European patent law and US patent law differ in numerous respects. That practice as regards the last day for filing a divisional is one of these differences, is not a reason for interpreting Rule 25 EPC differently to its explicit wording, nor is it a reason for allowing Rule 25 EPC to be circumvented by a procedural device.

5. Questions to the Enlarged Board

5.1 Article 16 of the Rules of Procedure of The Boards of Appeal states that "Should a Board consider it necessary to deviate from an interpretation or explanation of the Convention contained in an earlier opinion or decision of the Enlarged Board of Appeal, the question shall be referred to the Enlarged Board of Appeal". This article demonstrates

et que le délai fixé à cette règle ne saurait être contesté pour des motifs juridiques. Au point 5, la Grande Chambre a en outre précisé ce qui suit :

"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."

3. La Chambre partage pleinement cette opinion. Le retrait de l'accord donné sur le texte de la demande initiale, dans le seul but de permettre le dépôt d'une demande divisionnaire au-delà du délai fixé à la règle 25 CBE, comme c'est le cas en l'espèce, n'est pas valable à cette fin. Le recours à une astuce de procédure peut être justifié dans certaines circonstances, mais il n'en demeure pas moins qu'il serait contraire au sens et à la finalité explicites de la règle 25 CBE de permettre au demandeur de revenir sur son accord dans le but de rouvrir le délai de dépôt d'une demande divisionnaire ; cela ne saurait donc être autorisé.

4. Le droit européen des brevets diffère à maints égards du droit américain. Le fait que la pratique concernant le dernier jour auquel peut être déposée une demande divisionnaire, constitue l'une de ces différences, n'est pas une raison pour interpréter la règle 25 CBE autrement que selon son libellé explicite, ni pour contourner ladite règle par une astuce de procédure.

5. Questions posées à la Grande Chambre

5.1 L'article 16 du règlement de procédure des chambres de recours prévoit que "si une chambre juge nécessaire de s'écarter d'une interprétation ou d'une explication de la Convention figurant dans un avis antérieur ou dans une décision de la Grande Chambre de recours, elle en saisit cette dernière." Cet article prouve qu'il n'y a pas d'avis ou de

daß eine Stellungnahme oder Entscheidung der Großen Beschwerdekammer für eine Beschwerdekammer nicht absolut rechtsverbindlich ist. Folglich bliebe es einer Beschwerdekammer stets unbenommen, die Frage erneut der Großen Beschwerdekammer vorzulegen. Diese Kammer war ersucht worden, der Großen Beschwerdekammer die Frage 1 betreffend die Rechtsverbindlichkeit der Ausführungen in Nummer 5 der Stellungnahme G 10/92 vorzulegen; Frage 1 ist aber bereits mit Artikel 16 beantwortet.

5.2 Die Kammer könnte daher die zweite Frage vorlegen, die sich auf die Voraussetzungen bezieht, unter denen ein Anmelder eine Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ widerrufen kann, um dann eine Teilanmeldung einzureichen. Nach Auffassung der Kammer und ganz im Einklang mit der Stellungnahme G 10/92 ist aber der Widerruf des Einverständnisses mit der Fassung der früheren Anmeldung allein zum Zweck der Einreichung einer Teilanmeldung nicht wirksam. Dies ist die einzige Frage, die sich hier stellt, und die Kammer will keine Vermutungen darüber anstellen, unter welchen Voraussetzungen ein Widerruf wirksam sein könnte. Daher hält sie eine Befassung der Großen Beschwerdekammer für überflüssig.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag auf Vorlage von Fragen an die Große Beschwerdekammer wird abgelehnt.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

that there is no opinion or decision of the Enlarged Board which is strictly binding on a Board of Appeal. A Board of Appeal would always be free to refer the question anew to the Enlarged Board. Question 1 that this Board has been asked to refer to the Enlarged Board concerning the binding nature of the remarks in point 5 of the opinion G 10/92 is answered by this Article 16.

5.2 This Board would thus be free to ask the second question relating to the circumstances under which an applicant may withdraw an existing approval given under Rule 51(4) EPC in order to file a divisional application. However, fully in line with Opinion G 10/92, in this Board's judgment, the withdrawal of consent to the text of the earlier application for the sole purpose of filing a divisional is not effective. That is the only question which arises in this case, and the Board will not speculate on conceivable situations, not arising in the present case, where withdrawal might be effective. In the Board's judgment therefore there is no need for any reference of any question to the Enlarged Board of Appeal.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The request for referral of questions to the Enlarged Board of Appeal is refused.
2. The appeal is dismissed.

décision de la Grande Chambre qui ait un effet strictement contraignant pour une chambre de recours. Une chambre de recours sera toujours libre de soumettre à nouveau une question à la Grande Chambre. Cet article 16 répond donc à la question 1 que la présente Chambre avait été invitée à soumettre à la Grande Chambre de recours concernant le caractère contraignant des observations formulées au point 5 de l'avis G 10/92.

5.2 La Chambre serait dès lors libre de soumettre la deuxième question relative aux conditions dans lesquelles un demandeur peut revenir sur un accord qu'il a donné en vertu de la règle 51(4) CBE, afin de déposer une demande divisionnaire. Partageant pleinement l'avis G 10/92, la Chambre estime toutefois que le retrait de l'accord donné sur le texte de la demande initiale dans le seul but de déposer une demande divisionnaire n'est pas valable. C'est la seule question qui se pose en l'espèce, et la Chambre ne spéculera pas sur les situations envisageables, qui ne se présentent pas en l'occurrence, où le retrait de l'accord pourrait être valable. Par conséquent, la Chambre est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de soumettre quelque question que ce soit à la Grande Chambre de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La requête en vue d'une saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.
2. Le recours est rejeté.