

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
6. Mai 1999  
J 8/98 – 3.1.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset  
Mitglieder: R. E. Teschemacher  
V. Di Cerbo

**Anmelder: N. N.**

**Stichwort: Teilanmeldung**

**Artikel: 76, 113 EPÜ**

**Regel: 25 (1), 51 (4), 66 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "Behandlung der  
Anmeldung als Teilanmeldung  
(bejaht)" – "keine Mitteilung nach  
Regel 51 (4) EPÜ zu der früheren  
Anmeldung"**

*Leitsätze*

*I. Der in der mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer gestellte Antrag des Anmelders auf Entscheidung über die der Kammer vorgelegte Fassung impliziert sein Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung des Patents, wenn nicht besondere Umstände vorliegen.*

*II. Ein solches nicht in der in Regel 51 (4) EPÜ vorgeschriebenen Form erklärtes Einverständnis schließt die Einreichung einer Teilanmeldung auch nach Zurückverweisung an die erste Instanz nicht aus.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 97 ... wurde am 23. Mai 1997 als Teilanmeldung zur europäischen Patentanmeldung Nr. 90 ... eingereicht.

II. Die frühere Anmeldung war nach ihrer Zurückweisung Gegenstand des Beschwerdeverfahrens T ... . In der mündlichen Verhandlung verkündete die Technische Beschwerdekammer 3.5.2 ihre Entscheidung, die Anmeldung an die Prüfungsabteilung mit der Anordnung zurückzuverweisen, auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten vollständigen Unterlagensatzes ein Patent zu erteilen. Am 4. März 1997 erließ die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ und forderte die Anmelderin darin auf, die Formvorschriften für die Erteilung zu erfüllen. Die Anmelderin beantragte die Zurücknahme der Mitteilung und den Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, damit sie eine Teilanmeldung einreichen könne. Ihr

**Decision of the Legal Board of  
Appeal dated 6 May 1999  
J 8/98 – 3.1.1  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset  
Members: R. E. Teschemacher  
V. Di Cerbo

**Applicant: N.N.**

**Headword: Divisional application**

**Article: 76, 113 EPC**

**Rule: 25(1), 51(4), 66(1) EPC**

**Keyword: "Application to be treated  
as a divisional application (yes)" –  
"No communication under Rule 51(4)  
EPC in the earlier application"**

*Headnote*

*I. In oral proceedings before a Board of Appeal, the approval of a text in which the patent is to be granted is implied, in the absence of exceptional circumstances, in the appellant's request to take a decision on the text he submitted to the Board.*

*II. Such approval which is not expressed in the form specified by Rule 51(4) EPC does not exclude the filing of a divisional application filed after remittal to the first instance.*

**Summary of facts and submissions**

I. European patent application No. 97 ... was filed on 23 May 1997 as a divisional application on European application No. 90 ... .

II. After refusal, the earlier application had been the subject of appeal proceedings T ..... . In the oral proceedings, Technical Board of Appeal 3.5.2 announced its decision to remit the application to the Examining Division with the order to grant the patent with the complete set of documents submitted in the oral proceedings. On 4 March 1997, the Examining Division issued a communication under Rule 51(6) EPC inviting the Applicant to fulfil the formal requirements for grant. The Applicant requested the communication be withdrawn and a communication under Rule 51(4) EPC be issued in order to allow the filing of a divisional application. The Applicant was informed that a communication under Rule 51(4) EPC could no longer

**Décision de la Chambre de  
recours juridique, en date du  
6 mai 1999  
J 8/98 – 3.1.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset  
Membres : R. E. Teschemacher  
V. Di Cerbo

**Demandeur : N.N.**

**Référence : Demande divisionnaire**

**Article : 76, 113 CBE**

**Règle : 25(1), 51(4), 66(1) CBE**

**Mot-clé : "Demande à traiter comme  
une demande divisionnaire (oui)" –  
"Pas de notification au titre de la  
règle 51(4) CBE dans le cas de la  
demande antérieure"**

*Sommaire*

*I. Dans la procédure orale devant une chambre de recours, sauf circonstances exceptionnelles, le requérant qui demande qu'une décision soit prise au sujet du texte qu'il a soumis à la chambre donne par là-même implicitement son accord sur le texte dans lequel va être délivré le brevet.*

*II. Cet accord, qui n'est pas exprimé sous la forme prévue à la règle 51(4) CBE, n'exclut pas le dépôt d'une demande divisionnaire après le renvoi de l'affaire à la première instance.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 97 ... qui est en cause a été déposée le 23 mai 1997 en tant que demande divisionnaire de la demande européenne n° 90 ....

II. La demande antérieure correspondante, qui avait été rejetée, a fait l'objet de la procédure de recours T ... . Au cours de la procédure orale, la chambre de recours technique 3.5.2 a fait part de sa décision de renvoyer la demande à la division d'examen, à charge pour celle-ci de délivrer le brevet sur la base du jeu complet de pièces soumises lors de la procédure orale. Le 4 mars 1997, la division d'examen a envoyé au demandeur une notification au titre de la règle 51(6) CBE, pour l'inviter à remplir les conditions de forme requises pour la délivrance. Le demandeur a répondu à la division d'examen en lui demandant de retirer cette notification et de lui envoyer une notification au titre de la règle 51(4) CBE pour lui permettre de

wurde daraufhin mitgeteilt, daß eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht mehr ergehen könne, da sie in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer bereits ihr Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung erklärt habe. Am 24. Juli 1997 wurde die Erteilung des Patents auf die frühere Anmeldung beschlossen.

III. Zu der vorliegenden Anmeldung teilte die Eingangsstelle der Anmelderin am 2. Juli 1997 gemäß Regel 69 (1) EPÜ mit, daß die Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandelt werden könne, weil die Anmelderin sie eingereicht habe, nachdem sie gemäß Regel 51 (4) EPÜ ihr Einverständnis zu der früheren Anmeldung zu verstehen gegeben habe. Am 26. August 1997 beantragte die Anmelderin eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ und machte geltend, daß die vorliegende Anmeldung als Teilanmeldung zugelassen werden müsse, weil zu der früheren Anmeldung keine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ergangen sei.

IV. Am 19. November 1997 erließ die Eingangsstelle eine Entscheidung, mit der sie es ablehnte, die Anmeldung als Teilanmeldung zu behandeln, und dies wie folgt begründete:

Die Schlußformel der Entscheidung der Beschwerdekammer enthalte die Fassung, in der das Patent entsprechend dem Antrag der Anmelderin erteilt werden solle. Da die erste Instanz an dieser Entscheidung der Kammer nichts ändern könne, habe sie keine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erlassen. Nachdem sich die Anmelderin und die Kammer in der mündlichen Verhandlung auf eine endgültige Fassung geeinigt hätten, hätte eine Teilanmeldung damals eingereicht werden müssen.

V. Am 28. Januar 1998 legte die Anmelderin gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete gleichzeitig die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebegründung wurde am 18. März 1998 eingereicht.

VI. Die Beschwerdeführerin argumentierte, daß die Einreichung der Unterlagen in der mündlichen Verhandlung vor der Technischen Beschwerdekammer lediglich als Vorschlag für eine Patenterteilung aufgrund dieser Fassung und nicht als Einverständniserklärung damit zu sehen sei. Es hätte deshalb eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erlassen und aufgrund der Artikel 97 (2) a) und 113 EPÜ das endgültige Einverständnis

be issued since he had approved the text intended for grant already during the oral proceedings before the Board of Appeal. On 24 July 1997, the decision to grant the patent on the earlier application was issued.

III. With respect to the present application, the Receiving Section issued, on 2 July 1997, a communication pursuant to Rule 69(1) EPC stating that the application could not be treated as a divisional application because it was filed after approval had been indicated in respect of the earlier application in accordance with Rule 51(4) EPC. On 26 August 1997, the Applicant applied for a decision under Rule 69(2) EPC arguing that, in the absence of a communication under Rule 51(4) EPC in the earlier application, the present application must be accepted as a divisional application.

IV. On 19 November 1997, the Receiving Section issued a decision refusing to treat the application as a divisional application on the following grounds:

The order of the decision of the Board of Appeal contained the text of the patent to be granted in conformity with the Applicant's request. The first instance could not change the decision of the Board and, therefore, did not issue a communication under Rule 51(4) EPC. Since the Applicant and the Board agreed upon the final text during the oral proceedings, a divisional application should have been filed at that point in time.

V. On 28 January 1998, the Applicant filed a notice of Appeal against this decision, paying the appeal fee on the same day. The Statement of Grounds of Appeal was filed on 18 March 1998.

VI. The Appellant argued that the submission of documents in the oral proceedings before the Technical Board of Appeal was a mere suggestion to have a patent granted on this basis and could not be regarded as an approval of this text. Therefore, a communication under Rule 51(4) EPC should have been issued asking for his final approval under Articles 97(2)(a) and 113 EPC. This should have been done either by the Board

déposer une demande divisionnaire. La division d'examen a fait savoir au demandeur qu'il n'était plus possible de lui envoyer une notification au titre de la règle 51(4) CBE, puisqu'il avait déjà donné son accord sur le texte prévu pour la délivrance pendant la procédure orale devant la chambre de recours. Le 24 juillet 1997, il a été décidé de délivrer le brevet sur la base de la demande antérieure.

III. En ce qui concerne la demande en cause, la section de dépôt a envoyé au demandeur, le 2 juillet 1997, une notification au titre de la règle 69(1) CBE dans laquelle elle déclarait que cette demande ne pouvait être traitée comme une demande divisionnaire, parce qu'elle avait été déposée après que le demandeur avait donné son accord sur le texte de la demande antérieure, conformément à la règle 51(4) CBE. Le 26 août 1997, le demandeur a requis une décision en l'espèce au titre de la règle 69(2) CBE, faisant valoir que puisqu'il n'avait pas été établi de notification au titre de la règle 51(4) CBE pour la demande antérieure, la demande en cause devait être acceptée en tant que demande divisionnaire.

IV. Le 19 novembre 1997, la section de dépôt a rendu une décision par laquelle elle refusait de traiter la demande comme une demande divisionnaire, pour les motifs suivants :

Le dispositif de la décision de la chambre de recours faisait référence au texte du brevet à délivrer conformément à la requête du demandeur. La première instance ne pouvant pas modifier la décision de la chambre, elle n'avait pas envoyé de notification au titre de la règle 51(4) CBE. Le demandeur et la chambre s'étant mis d'accord sur le texte définitif du brevet pendant la procédure orale, le demandeur aurait dû déposer la demande divisionnaire à ce moment-là.

V. Le 28 janvier 1998, le demandeur a formé un recours contre cette décision en acquittant simultanément la taxe de recours. L'exposé des motifs du recours a été déposé le 18 mars 1998.

VI. Le requérant faisait valoir que s'il avait soumis des documents pendant la procédure orale devant la chambre de recours technique, c'était simplement pour suggérer à la chambre de délivrer un brevet sur cette base, et qu'il ne pouvait être considéré qu'il donnait par là son accord sur ce texte. Par conséquent, il aurait fallu émettre une notification au titre de la règle 51(4) CBE pour lui demander son accord définitif en vertu des

eingeholt werden müssen. Dies hätte entweder die Beschwerdekammer im Rahmen ihres Tätigwerdens als Prüfungsabteilung gemäß Artikel 111 (1) EPÜ oder die Prüfungsabteilung nach Zurückverweisung der Sache tun müssen. Außerdem stellten ihre eigenen Erklärungen in der mündlichen Verhandlung vor der Technischen Beschwerdekammer, selbst wenn man sie als Einverständniserklärung mit der Fassung verstehe, keine solche im Sinne der Regel 51 (4) EPÜ dar. Da die Regel 25 EPÜ als letztmöglichen Zeitpunkt für die Einreichung einer Teilanmeldung ausdrücklich die Einverständniserklärung nach Regel 51 (4) EPÜ nenne, könne einem Anmelder das Recht auf Einreichung einer Teilanmeldung nur verwehrt werden, wenn die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ tatsächlich ergangen sei.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt die Behandlung der vorliegenden Anmeldung als Teilanmeldung zur europäischen Patentanmeldung Nr. 90 ...

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. In der angefochtenen Entscheidung vertrat die Eingangsstelle den Standpunkt, daß eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht mehr ergehen könne, nachdem eine Sache mit der Anordnung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen worden sei, das Patent wie in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer beantragt zu erteilen.

2.1 Die Kammer kann sich den Einwendungen der Beschwerdeführerin gegen diese Argumentation nicht anschließen. Die Entscheidung einer Kammer, mit der die Fassung festgelegt wird, in der das Patent erteilt oder aufrechterhalten werden soll, bewirkt, daß diese Fassung zur res judicata wird und im Verfahren vor dem EPA nicht mehr geändert werden kann (T 843/91, ABI. EPA 1994, 818). Die Frage an den Anmelder, ob er mit der Fassung einverstanden sei, macht jedoch nur Sinn, solange diese Fassung noch geändert werden kann. Sobald sie zur res judicata geworden ist, sind sowohl der Anmelder als auch das EPA an das Ergebnis der Sachprüfung gebunden. Der Anmelder muß mit dem Patent in der Fassung einverstanden sein, die in der

of Appeal acting within the power of the Examining Division pursuant to Article 111(1) EPC or by the Examining Division after remittal of the case. In addition, even if his declarations in the oral proceedings before the Technical Board of Appeal were to be understood as an approval of the text, this was not an approval within the meaning of Rule 51(4) EPC. Since Rule 25 EPC defined the last point in time for filing a divisional application with an express reference to an approval in accordance with Rule 51(4) EPC, an applicant could only be denied the right to file a divisional application if a communication as foreseen in Rule 51(4) EPC had actually been issued.

VII. The Appellant requests that the present application be treated as a divisional application on European application No. 90 ...

#### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. In the decision under appeal, the Receiving Section took the position that a communication under Rule 51(4) EPC cannot be issued after remittal of a case to the Examining Division with the order to grant the patent as requested in the oral proceedings before the Board.

2.1 The Board cannot agree with the Appellant's objections to this starting point. The decision of a Board defining the text in which the patent is to be granted or maintained has the effect that this text becomes res judicata and can no longer be amended in proceedings before the EPO (T 843/91, OJ EPO 1994, 818). The question to the applicant whether he approves the text only, however, makes sense as long as this text is open to changes. Once the text has become res judicata, the applicant as well as the EPO is bound to the result of the substantive examination. The applicant has to accept the patent in the version defined in the order of the decision. No invitation is necessary to give the applicant the possibility to file a declaration

articles 97(2) a) et 113 CBE. Cet accord aurait dû être demandé soit par la chambre de recours exerçant les compétences de la division d'examen conformément à l'article 111 (1) CBE, soit par la division d'examen après le renvoi de l'affaire. En outre, même si les déclarations qu'il avait faites pendant la procédure orale devant la chambre de recours technique devaient être interprétées comme un accord sur le texte, il ne s'agissait pas d'un accord au sens de la règle 51(4) CBE. Puisque la règle 25 CBE définit la date limite à laquelle une demande divisionnaire peut être déposée en faisant expressément référence à la date à laquelle le demandeur donne son accord sur le texte de la demande conformément à la règle 51(4) CBE, le droit de déposer une demande divisionnaire ne peut être refusé au demandeur que si la notification prévue à la règle 51(4) CBE a effectivement été envoyée.

VII. Le requérant demande que la demande en cause soit traitée comme une demande divisionnaire relative à la demande européenne n° 90 ....

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Dans la décision attaquée, la section de dépôt était partie du principe qu'il ne peut être émis de notification au titre de la règle 51(4) CBE une fois qu'une affaire a été renvoyée à la division d'examen, avec instruction pour celle-ci de délivrer le brevet tel qu'il a été demandé pendant la procédure orale devant la chambre.

2.1 La Chambre n'est pas d'accord avec les objections formulées par le requérant à propos de ce principe dont était partie la section de dépôt. Lorsqu'une chambre a rendu une décision définissant le texte dans lequel le brevet doit être délivré ou maintenu, ce texte devient par là-même res judicata et ne peut plus être modifié pendant la procédure devant l'OEB (cf. décision T 843/91, JO OEB 1994, 818). Toutefois, lorsqu'il est posé au demandeur la question de savoir s'il approuve le texte, cette question n'a de sens qu'aussi longtemps que des modifications peuvent être apportées au texte. Dès que le texte est devenu res judicata, le demandeur et l'OEB sont liés par les conclusions de l'examen quant au fond. Le demandeur doit

Entscheidungsformel festgelegt wird. Damit erübrigt sich eine Aufforderung an den Anmelder, sein diesbezügliches Einverständnis zu erklären. Falls er an der Anmeldung nicht mehr interessiert ist, kann er sie zurücknehmen.

2.2 Ebensowenig teilt die Kammer die weitere Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach die Technische Beschwerdekammer selbst vor Zurückverweisung der Sache eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hätte erlassen müssen. Regel 51 (4) EPÜ ist Teil der Vorschriften für die Prüfung durch die Prüfungsabteilung. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind diese Vorschriften im Beschwerdeverfahren nur entsprechend anzuwenden (Regel 66 (1) EPÜ).

2.2.1 In der vergleichbaren Situation im Einspruchsbeschwerdeverfahren wird eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ nur dann für nötig erachtet, wenn den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung eine abschließende sachliche Stellungnahme nicht zuzumuten ist (T 219/83, ABI. EPA 1986, 211 und die übrigen in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 3. Auflage 1998, VI.C.2.5 genannten Entscheidungen). Diese Praxis erklärt sich mit dem Zweck der Regel 58 (4) EPÜ, nämlich sicherzustellen, daß dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs, der in Artikel 113 EPÜ niedergelegt ist, Rechnung getragen wird. Wenn feststeht, daß die Fassung dem Antrag des Beteiligten entspricht (Art. 113 (1) EPÜ), und wenn die Beteiligten ausreichend Gelegenheit hatten, die Tragweite aller Änderungen zu überblicken (Art. 113 (2) EPÜ), ist den in Artikel 113 EPÜ verankerten Grundsätzen Genüge getan (T 219/83, a. a. O., Entscheidungsgründe Nr. 15).

2.2.2 Diese Überlegungen gelten auch für die mündliche Verhandlung vor einer Technischen Beschwerdekammer in Fällen, in denen gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung Beschwerde eingelegt worden ist. Ist der Anmelder in der Verhandlung anwesend und beantragt er die Erteilung eines Patents aufgrund eines von ihm eingereichten vollständigen Unterlagensatzes, so kann die Kammer, die bereit ist, seinem Antrag auf dieser Grundlage stattzugeben, im Normalfall zu Recht davon ausgehen, daß der Anmelder seine Anträge wohl überlegt hat. Der Dialog in der mündlichen Verhandlung gibt dem Anmelder ausreichend

to this effect. If he is no longer interested he may withdraw the application.

2.2 Nor can the Board agree with the Appellant's alternative opinion that the Technical Board of Appeal itself should have issued a communication under Rule 51(4) EPC before remitting the case. Rule 51(4) EPC belongs to the provisions concerning the examination by the Examining Division. Unless otherwise provided, such provisions apply to appeal proceedings only mutatis mutandis (Rule 66(1) EPC).

2.2.1 For the parallel situation in opposition appeal proceedings, a communication under Rule 58(4) EPC is only considered necessary if the parties cannot reasonably be expected to state their observations definitively during the oral proceedings (T 219/83, OJ EPO 1986, 211 and the other decisions cited in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 3rd ed. 1998, VI.C.2.5). This practice is based on the purpose of Rule 58(4) EPC which is to ensure that due account is taken of the principles of due process set out in Article 113 EPC. If it is clear that the text corresponds to the request of the party (Article 113(1) EPC) and if the parties had sufficient opportunity to appreciate the significance of any amendments (Article 113(2) EPC) the principles enshrined in Article 113 EPC are adequately met (T 219/83 supra, Reasons, pt. 15).

2.2.2 These considerations apply equally to the situation of oral proceedings before a Technical Board of Appeal when an appeal has been lodged against a decision of the Examining Division. If the applicant is present and requests the patent be granted on a complete set of documents submitted by him, the Board willing to give a positive decision on that basis may, in the absence of exceptional circumstances, assume that the applicant has carefully considered his requests. The dialogue in the oral proceedings gives the applicant ample opportunity to make his position clear. If he considers a further check of the documents

accepter le brevet dans le texte qui a été défini dans le dispositif de la décision. Il n'est pas nécessaire de l'inviter à donner son accord sur ce texte pour qu'il ait la possibilité de produire une déclaration en ce sens. S'il n'est plus intéressé par la demande, il peut la retirer.

2.2 La Chambre ne peut pas non plus retenir l'autre argument avancé par le requérant, à savoir que la chambre de recours technique aurait dû elle-même émettre une notification au titre de la règle 51(4) CBE avant de renvoyer l'affaire à la première instance. La règle 51(4) CBE fait partie des dispositions relatives à l'examen par la division d'examen. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, ces dispositions sont applicables à la procédure de recours (règle 66 (1) CBE), mais uniquement par analogie.

2.2.1 Dans une situation similaire, celle dans laquelle une procédure de recours est engagée à la suite d'une opposition, il est considéré qu'il n'y a lieu de signifier aux parties la notification prévue par la règle 58(4) CBE que si les parties ne peuvent raisonnablement, lors de cette procédure orale, prendre position de manière définitive (cf. la décision T 219/83, JO OEB 1986, 211 et les autres décisions citées dans la Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, 3<sup>e</sup> éd. 1998, VI.C.2.5). Cette pratique qui s'est instaurée doit permettre de respecter la finalité assignée à la règle 58(4) CBE, à savoir faire en sorte qu'il soit dûment tenu compte des principes de procédure exposés à l'article 113 CBE. S'il est clair que le texte correspond à ce qu'avait demandé la partie concernée (article 113(1) CBE), et si les parties ont suffisamment eu la possibilité d'apprécier la signification des modifications qui auraient pu être apportées (article 113(2) CBE), il a été dûment satisfait aux principes posés à l'article 113 CBE (décision T 219/83 citée plus haut, point 15 des motifs).

2.2.2 Ces considérations valent également pour la procédure orale devant une chambre de recours technique, lorsqu'un recours a été formé contre une décision prise par la division d'examen. Si le demandeur est présent et demande que le brevet soit délivré sur la base d'un jeu complet de pièces qu'il a soumis, la chambre qui souhaite rendre une décision favorable sur la base de ces pièces peut considérer, sauf circonstances exceptionnelles, que le demandeur a soigneusement étudié ses requêtes. Le dialogue engagé avec le demandeur au cours de la procédure orale donne amplement l'occasion à celui-ci de faire claire-

Gelegenheit, seinen Standpunkt deutlich zu machen. Hält er eine weitere Überprüfung der Unterlagen für erforderlich, z. B. weil die Diskussion in der mündlichen Verhandlung zu umfangreichen Änderungen geführt hat, so kann er sich Bedenkzeit ausbitten. Tut er dies nicht, so kann er nicht damit rechnen, daß ihm eine weitere Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu der von ihm selbst eingereichten Fassung oder zu einer nochmaligen Änderung eingeräumt wird. Zweck der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ist es, zu einer abschließenden Entscheidung zu kommen (Art. 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern). Die routinemäßige Absendung einer weiteren Mitteilung würde das Verfahren nur erheblich verzögern. Am Ende der mündlichen Verhandlung in der zweiten Instanz sollten in der Regel alle faktischen und rechtlichen Fragen geklärt sein, und der Anmelder sollte in der Lage sein, sich endgültig auf die Fassung festzulegen, in der das Patent erteilt werden soll. Dementsprechend ist es ständige Praxis der Technischen Beschwerdekammern, die Erteilung des Patents in der Fassung eines vom Anmelder eingereichten vollständigen Unterlagenatzes anzuordnen, ohne nach der mündlichen Verhandlung eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zu erlassen. Diese Praxis steht in Einklang mit Artikel 113 (2) EPÜ. Dort sind ausdrücklich zwei alternative Fälle vorgesehen, die auf das Einverständnis des Anmelders schließen lassen, nämlich daß der Anmelder eine Fassung vorgelegt oder daß er eine Fassung gebilligt hat.

2.2.3 Die Behauptung der Beschwerdeführerin, die von ihr eingereichten vollständigen Patentunterlagen seien nur als Vorschlag gedacht gewesen, steht im Gegensatz zur Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Technischen Beschwerdekammer. Dort heißt es nämlich, daß der Vertreter der Beschwerdeführerin die Erteilung eines Patents auf der Grundlage dieser Unterlagen beantragt hat. Diese Aussage schließt aus, daß die Einreichung der Unterlagen lediglich als Diskussionsgrundlage und nicht als Antrag gedacht war, also als prozessuale Erklärung an die Kammer, auf dieser Grundlage eine Entscheidung zu treffen.

2.3 Die Tatsache, daß zu der früheren Anmeldung eine rechtsgültig gebilligte Fassung vorlag, ohne daß eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ergangen wäre, berechtigt die Ein-

necessary, eg because the discussions in the oral proceedings resulted in significant amendments, he may request to be given an opportunity to do so. In the absence of any reservation in this direction, he cannot expect a further opportunity to comment on the version submitted by himself or to amend it once more. It is the purpose of oral proceedings before the Board to come to a final decision (Article 11 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal) and sending a further communication as a routine measure would result in a substantial delay in the proceedings. At the end of the oral proceedings in the second instance, normally the factual and legal issues should be clarified and the applicant should be able to come to a final position in respect of the version of the patent to be granted. Accordingly, it is the consistent practice of the Technical Boards of Appeal to order the grant of the patent in the version of a complete set of documents submitted by the applicant, without issuing a communication under Rule 51(4) EPC after oral proceedings have taken place. This is in agreement with Article 113(2) EPC. This provision provides expressly for two alternative situations from which the applicant's approval can be concluded, ie the submission of a text by the applicant or the applicant's agreement to a text.

2.2.3 The Appellant's allegation that his submission of a complete version of the patent to be granted was a mere suggestion is contrary to the minutes of the oral proceedings before the Technical Board of Appeal. There it is stated that the Appellant's representative requested that a patent be granted on the basis of these documents. This wording excludes the possibility that the submission of the documents was a mere basis for discussion as distinguished from a request, ie a procedural declaration to the Board for a decision to be made on that basis.

2.3 The fact that in the earlier application there was a validly approved text without a communication under Rule 51(4) EPC does not, however, justify the Receiving Section's

ment connaître son point de vue. S'il juge nécessaire de vérifier ces pièces plus à fond, par ex. parce qu'à la suite des discussions qui ont eu lieu au cours de la procédure orale, il a été apporté d'importantes modifications, il peut demander qu'on lui donne la possibilité d'effectuer cette vérification. S'il n'a pas émis de réserves en ce sens, il ne peut compter qu'on lui donnera à nouveau la possibilité d'émettre des observations au sujet du texte qu'il a produit ou qu'on lui permettra de le modifier une fois de plus. La procédure orale devant la chambre vise à la prise d'une décision définitive (article 11 du règlement de procédure des chambres de recours), et l'envoi de routine d'une nouvelle notification aurait pour effet de retarder considérablement la procédure. Au terme de la procédure orale devant la deuxième instance, les questions de fait et de droit doivent normalement avoir été éclaircies et le demandeur doit être en mesure de se prononcer définitivement au sujet du texte dans lequel doit être délivré le brevet. Par conséquent, il est de pratique constante que les chambres de recours techniques ordonnent, à l'issue de la procédure orale, la délivrance du brevet sur la base d'un jeu complet de pièces produit par le demandeur, sans émettre de notification au titre de la règle 51(4) CBE. Cette pratique est en accord avec l'article 113(2) CBE qui prévoit expressément deux cas distincts dans lesquels il peut être conclu que le demandeur est d'accord avec un texte : lorsque le demandeur propose un texte, ou lorsqu'il accepte un texte.

2.2.3 Lorsque le requérant affirme que ce n'est qu'à titre de suggestion qu'il avait produit le texte complet du brevet à délivrer, il avance un argument en contradiction avec le procès-verbal de la procédure orale devant la chambre de recours technique, où il est précisé que le mandataire du requérant avait demandé qu'un brevet soit délivré sur la base de ces pièces. Etant donné cette formulation, il est exclu que les pièces produites aient pu constituer une simple base de discussion et non une véritable requête, c'est-à-dire une déclaration en bonne et due forme adressée à la chambre pour qu'elle prenne une décision sur cette base.

2.3 Toutefois, le fait qu'il y ait eu, dans le cas de la demande antérieure, un texte valablement approuvé alors qu'il n'avait pas été envoyé de notification au titre

gangsstelle jedoch nicht zu der Schlußfolgerung, daß die Einreichung einer Teilanmeldung nach dieser Einverständniserklärung gemäß Regel 25 EPÜ ausgeschlossen sei.

2.3.1 Nach Regel 25 (1) EPÜ kann eine Teilanmeldung bis zu dem Zeitpunkt eingereicht werden, zu dem der Anmelder **gemäß Regel 51 (4) EPÜ** sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das Patent erteilt werden soll. Regel 51 (4) EPÜ schreibt eine bestimmte Form für die Feststellung des Einverständnisses vor, nämlich insbesondere eine Mitteilung an den Anmelder mit Fristsetzung. Eine solche Mitteilung ist nicht ergangen. Somit ist ein in Regel 25 (1) EPÜ ausdrücklich vorgesehenes Erfordernis nicht erfüllt worden.

2.3.2 Damit stellt sich die Frage, ob die Regel 25 (1) EPÜ in analoger Weise auf einen darin nicht ausdrücklich genannten Fall angewandt werden kann. Regel 25 EPÜ ist eine Ausführungsvorschrift zu Artikel 76 EPÜ, in der das Verfahren für die Einreichung von Teilanmeldungen und insbesondere eine Frist dafür festgelegt wird (G 10/92, ABl. EPA 1994, 633, Entscheidungsgründe Nr. 4). Damit ist ein für Amt und Anmelder klarer Zeitpunkt festgelegt, der zudem den Vorteil bietet, daß der Anmelder selbst diesen Zeitpunkt bestimmt (G 10/92, a. a. O., Entscheidungsgründe Nr. 10). Offenbar hat der Gesetzgeber diesen Zeitpunkt aus verfahrensökonomischen Gründen gewählt. Bei der Abfassung der Regel 25 (1) EPÜ hätte er die Möglichkeit gehabt, sich auf die Zustimmung des Anmelders im allgemeinen zu beziehen. Er hat sich jedoch stattdessen für eine bestimmte Art der Zustimmung entschieden. Daß dies versehentlich geschah, ist nicht ersichtlich. Der Gesetzgeber scheint vielmehr den Fall einer Zustimmung ohne vorherige Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ überhaupt nicht in Erwägung gezogen zu haben. Nun könnte die Kammer diese Lücke schließen und verfügen, daß Regel 25 (1) EPÜ analog anzuwenden ist, wenn davon ausgegangen werden könnte, daß der Gesetzgeber beide Arten der Zustimmung in der gleichen Weise behandelt wissen wollte. Es fragt sich nun, ob die endgültige Billigung in der mündlichen Verhandlung vor einer Technischen Beschwerdekammer für die Zwecke der Regel 25 (1) EPÜ gleichbedeutend ist mit einer Einverständniserklärung aufgrund einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ.

conclusion that the filing of a divisional application after that approval was excluded under Rule 25 EPC.

2.3.1 According to Rule 25(1) EPC, a divisional application may be filed up to the approval of the text, **in accordance with Rule 51(4) EPC**, in which the patent is to be granted. Rule 51(4) EPC prescribes a certain form in which the approval has to be established, in particular a communication to the applicant with a specified time limit. Such a communication has not been issued. Therefore, a requirement expressly foreseen in Rule 25(1) EPC has not been fulfilled.

2.3.2 This leaves the question whether Rule 25(1) EPC may be applied by analogy to a situation outside its explicit wording. Rule 25 EPC implements Article 76 EPC laying down the procedure for filing divisional applications, in particular setting a deadline for filing divisional applications (G 10/92, OJ EPO 1994, 633, Reasons, pt. 4). This deadline aims at setting a clear point in time for both the applicant and the EPO, with the additional advantage of allowing the applicant to determine this point himself (G 10/92, supra, Reasons, pt. 10). Apparently, the legislator chose this point in time for reasons of procedural economy. In drafting Rule 25(1) EPC, the legislator had the possibility to refer to the applicant's approval in general. Instead, reference was made to a specific type of approval. It is not apparent that this was done inadvertently. Rather, the legislator seems not to have envisaged at all the situation of an approval without a preceding communication under Rule 51(4) EPC. The Board might fill this lacuna applying Rule 25(1) EPC by analogy if the legislator could be assumed to have treated both types of approval in the same way. The question is whether the final approval in oral proceedings before a Technical Board of Appeal is equivalent to the approval in reply to a communication under Rule 51(4) EPC for the application of Rule 25(1) EPC.

de la règle 51(4) CBE ne permet pas pour autant de conclure, comme l'avait fait la section de dépôt, que la règle 25 CBE exclut le dépôt d'une demande divisionnaire une fois que le texte a été approuvé.

2.3.1 Aux termes de la règle 25(1) CBE, le demandeur peut déposer une demande divisionnaire jusqu'au moment où il donne, **conformément à la règle 51, paragraphe 4 CBE**, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen. La règle 51(4) prévoit que pour pouvoir constater l'existence de cet accord, il est nécessaire d'observer certaines formes, et en particulier d'envoyer au demandeur une notification lui impartissant un délai spécifique. Or cette notification n'a pas été envoyée. Par conséquent, il n'a pas été satisfait à une condition qui avait été exigée expressément par la règle 25(1) CBE.

2.3.2 Reste à savoir si la règle 25(1) CBE peut s'appliquer par analogie à une situation qui n'est pas couverte par le texte exprès de cette règle. La règle 25 CBE est une règle d'application de l'article 76 CBE qui régit la la procédure à suivre pour le dépôt de demandes divisionnaires, notamment en fixant un délai pour le dépôt de ces demandes (décision G 10/92, JO OEB 1994, 633, point 4 des motifs), ceci afin de donner au demandeur ainsi qu'à l'OEB une définition précise du moment qui fait foi, avec en outre cet avantage que le demandeur peut fixer lui-même ce moment (décision G 10/92, citée plus haut, point 10 des motifs). Apparemment, le législateur a choisi cette solution dans l'intérêt du bon fonctionnement de la procédure. Lorsqu'il a arrêté le texte de la règle 25(1) CBE, il avait la possibilité de faire référence à l'accord du demandeur en général. Or, au lieu de cela, il s'est référé à un type particulier d'accord. Il ne semble pas que ce choix ait été fait par inadvertance. Au contraire, le législateur ne semble nullement avoir envisagé la possibilité d'un accord qui aurait été donné sans qu'il y ait eu auparavant envoi d'une notification au titre de la règle 51(4) CBE. La Chambre pourrait combler cette lacune en appliquant la règle 25(1) CBE par analogie s'il pouvait être considéré que pour le législateur, ces deux types d'accord étaient similaires. Par conséquent, il y a lieu de se poser la question de savoir si, aux fins de l'application de la règle 25(1) CBE, l'accord définitif qui est donné pendant une procédure orale devant une chambre de recours technique équivaut à l'accord donné en réponse à une notification envoyée au demandeur au titre de la règle 51(4) CBE.

Beide Fälle unterscheiden sich offenbar in gewisser Hinsicht. So ist der Tag der mündlichen Verhandlung vor der Kammer zwar für den Anmelder vorhersehbar, der Ausgang der Verhandlung hingegen nicht immer. Dieser Ausgang kann ausschlaggebend sein für die Entscheidung des Anmelders, ob und für welchen Gegenstand er eine Teilanmeldung einreicht. Im schriftlichen Verfahren wird dem Anmelder nach Mitteilung des Ergebnisses der Sachprüfung eine – sogar verlängerbare – Frist gesetzt, damit er entscheiden kann, ob er der zur Erteilung vorgesehenen Fassung zustimmen will, und gegebenenfalls eine Teilanmeldung abfassen kann. In der mündlichen Verhandlung hingegen muß er sofort reagieren. Die Einreichung einer Teilanmeldung noch am selben Tag und mit einem noch zu definierenden Gegenstand dürfte zumindest einige verwaltungstechnische Probleme aufwerfen.

Angesichts dessen wäre es dem Gesetzgeber möglicherweise billiger erschienen, dem Anmelder nach der mündlichen Verhandlung Gelegenheit zur Abfassung einer Teilanmeldung zu der noch anhängigen früheren Anmeldung zu geben. Als späterer geeigneter Stichtag hätte sich der Zeitpunkt angeboten, zu dem der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ hin die Formanfordernisse für die Erteilung erfüllt hat. Selbst ein noch späterer Zeitpunkt bis hin zur Entscheidung über die Erteilung hätte gewählt werden können. Welcher Stichtag letztlich für die Einreichung einer Teilanmeldung unter den hier gegebenen Umständen gewählt wird, liegt offensichtlich im Ermessen des Gesetzgebers. Würde man die Einreichung einer Teilanmeldung auch noch nach der Erteilung der Zustimmung in der mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer zulassen, so würde dies in der Praxis wohl kaum größere Probleme bereiten. Da der Gesetzgeber, hätte er die Lücke erkannt, nach Abwägen zwischen den Interessen des Anmelders und den verwaltungstechnischen Bedürfnissen ohne weiteres auch eine andere Lösung hätte wählen können, gibt es keine gesicherte Grundlage für die Annahme, daß er die hier gegebene Sachlage mit einer aufgrund einer

It appears that both situations are in certain respects different. Whereas it is true that the date of the oral proceedings before the Board is foreseeable for the applicant, the outcome of the oral proceedings is not always. This outcome may be most important for the applicant's decision whether to file a divisional application and for which subject-matter. In the written procedure the applicant is given a time limit after having been informed of the result of the substantive examination, even with the possibility of one extension, for deciding whether to approve the text and for preparing a divisional application if appropriate. In oral proceedings, however, he has to react immediately. The filing of a divisional application on the same day for subject matter still to be defined may pose some administrative problems at the very least.

Hence, the legislator might have regarded it as fair to give the applicant an opportunity after the oral proceedings to prepare a divisional application on the still pending earlier application. A later appropriate deadline might have been the fulfilling of the formal requirements for grant by the applicant in reply to the communication under Rule 51(6) EPC. Even a later point in time might have been chosen up to the decision to grant. The choice of the appropriate deadline for filing a divisional application in the situation under consideration appears to be a matter of legislative discretion. It is not apparent that allowing the filing of a divisional application after approval in oral proceedings before a Board of Appeal would entail significant practical difficulties. Since the legislator, realising the legislative gap and balancing the applicant's interests and administrative needs, might well have chosen other possible solutions, there is no sound basis to assume that he would have considered the situation under consideration as equivalent to the approval in reply to a communication under Rule 51(4) EPC. In this situation, the Board abstains from applying Rule 25(1) EPC by analogy, which means that the Appellant was not excluded from filing a divisional application by

Or il semble que ces deux situations diffèrent à certains égards. S'il est vrai que la date de la procédure orale devant la chambre est prévisible pour le demandeur, l'issue de cette procédure, elle, n'est pas toujours prévisible. Or elle peut revêtir une importance capitale pour le demandeur lorsqu'il s'agit pour lui de décider s'il doit déposer ou non une demande divisionnaire, et si oui, pour quel objet. Dans la procédure écrite, lorsque le demandeur a été informé du résultat de l'examen quant au fond, il lui est imparti un certain délai, avec même une possibilité de prolongation, pour décider s'il approuve le texte et pour préparer une demande divisionnaire le cas échéant. Dans la procédure orale au contraire, il doit réagir immédiatement. Le dépôt le même jour d'une demande divisionnaire concernant un objet qui reste encore à définir risque de poser pour le moins quelques problèmes administratifs.

Par conséquent, il se pourrait que le législateur ait jugé équitable de donner au demandeur, au terme de la procédure orale, la possibilité de préparer une demande divisionnaire relative à la demande antérieure encore en instance. Pour la fixation d'un délai approprié après cette procédure, il aurait pu être fait référence à la date à laquelle le demandeur satisfait aux conditions de forme requises pour la délivrance, en réponse à la notification qui lui a été adressée au titre de la règle 51(6) CBE. Il aurait même été possible de choisir une date encore plus tardive, tant que la décision de délivrance n'avait pas été rendue. En l'occurrence, le choix du délai qui convient pour le dépôt d'une demande divisionnaire semble laissé à la discrétion du législateur. Il ne semble pas que le fait de permettre le dépôt d'une demande divisionnaire une fois que le demandeur a donné son accord sur le texte, au cours de la procédure orale devant une chambre de recours, risque de poser de graves problèmes dans la pratique. Le législateur ayant fort bien pu choisir d'autres solutions pour combler le vide juridique tout en maintenant un juste équilibre entre les intérêts du demandeur et les contraintes administratives, il n'existe aucune raison de penser qu'il aurait considéré que la

Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebenen Einverständniserklärung gleichgesetzt hätte. Unter diesen Umständen nimmt die Kammer davon Abstand, Regel 25 (1) EPÜ analog anzuwenden. Dies bedeutet, daß die Beschwerdeführerin durch die Billigung der Fassung der früheren Anmeldung in der mündlichen Verhandlung vor der Technischen Beschwerdekammer nicht das Recht verloren hat, eine Teilanmeldung einzureichen.

approving the text of the earlier application in the oral proceedings before the Technical Board of Appeal.

présente situation était analogue à celle dans laquelle le demandeur a donné son accord en réponse à une notification au titre de la règle 51(4) CBE. Dans ces conditions, la Chambre s'abstient d'appliquer la règle 25(1) par analogie, ce qui signifie qu'il n'était pas exclu que le demandeur puisse déposer une demande divisionnaire du fait qu'il avait déjà approuvé le texte de la demande antérieure lors de la procédure orale devant la chambre de recours technique.

#### **Entscheidungsformel**

##### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Anmeldung ist als Teilanmeldung zur Patentanmeldung Nr. 90 ... zu behandeln.

#### **Order**

##### **For these reasons it is decided that:**

1. The decision under appeal is set aside.
2. The application is to be treated as a divisional application on application No. 90 ... .

#### **Dispositif**

##### **Par ces motifs, il est statué comme suit :**

1. La décision faisant l'objet du recours est annulée.
2. La demande doit être traitée comme une demande divisionnaire de la demande n° 90 ... .