

außerordentliches Ereignis, zum Beispiel eine Naturkatastrophe oder einen Streik, unterbrochen oder gestört und verzögern sich dadurch amtliche Benachrichtigungen über den Ablauf von Fristen, so können die innerhalb dieser Fristen vorzunehmenden Handlungen noch innerhalb eines Monats nach Zustellung der verzögerten Benachrichtigung wirksam vorgenommen werden. Der Beginn und das Ende einer solchen Unterbrechung oder Störung werden in einer Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts bekanntgegeben."

#### Artikel 2

Der Präsident des Europäischen Patentamts übermittelt den Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens sowie den Staaten, die diesem beitreten, eine beglaubigte Abschrift des Beschlusses.

#### Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 10. Dezember 1984 in Kraft.

Geschehen zu München am 14. Februar 1985.

*Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident  
O. LEBERL*

dislocates the proper functioning of the European Patent Office so that any communication from the Office to parties concerning the expiry of a time limit is delayed, acts to be completed within such a time limit may still be validly completed within one month after the notification of the delayed communication. The date of commencement and the end of any such interruption or dislocation shall be as stated by the President of the European Patent Office."

#### Article 2

The President of the European Patent Office shall forward a certified copy of this Decision to all the signatory States to the Convention and to the States which accede thereto.

#### Article 3

This Decision shall enter into force on 10 December 1984.

Done at Munich, 14 February 1985.

*For the Administrative Council  
The Chairman  
O. LEBERL*

indication de l'expiration de délais, par suite de circonstances exceptionnelles telles que catastrophe naturelle ou grève ayant interrompu ou perturbé le fonctionnement normal de l'Office, les actes devant être accomplis dans ces délais peuvent être valablement accomplis dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification effectuée avec retard. Le début et la fin de l'interruption ou de la perturbation sont indiqués par le Président de l'Office européen des brevets".

#### Article 2

Le Président de l'Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention ainsi qu'aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision.

#### Article 3

La présente décision entre en vigueur le 10 décembre 1984.

Fait à Munich, le 14 février 1985.

*Par le Conseil d'administration  
Le Président  
O. LEBERL*

### ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

#### Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 16. November 1984 J 13/84\*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer  
Mitglieder: M. Prélot  
P. Ford

Anmelderin/Beschwerdeführerin:  
Roussel-Uclaf

Stichwort: "Teilanmeldung/ROUSSEL-  
UCLAF"

EPÜ Artikel 76; Regel 25 (1) a) und b)

"Aufforderung der Prüfungsabteilung"  
— "Aufforderung zur Beschränkung" —  
"Zulässigkeit einer Teilanmeldung"

#### Leitsatz

Die Aufforderung an den Anmelder, seine frühere Anmeldung gemäß Regel 25 (1) b) zu beschränken, muß klar und eindeutig formuliert sein, wenn sie voll wirksam sein soll.

#### Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 81 400 783.7 wurde am 19. Mai 1981 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 19. Mai 1980 eingereicht.

II. Die Prüfungsabteilung erhob in einem Bescheid vom 22. Februar 1983 unter Hinweis auf Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ insbesondere folgende Einwände:

\* Übersetzung.

### DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

#### Decision of the Legal Board of Appeal dated 16 November 1984 J 13/84\*

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer  
Members: M. Prélot  
P. Ford

Applicant/Appellant: Roussel-Uclaf

Headword: "Divisional application/  
ROUSSEL-UCLAF"

EPC Article 76; Rule 25 (1) (a) and (b)

"Invitation of the Examining Division"  
— "Invitation to limit" — "Admissibility  
of a divisional application"

#### Headnote

An invitation to an applicant to limit his earlier application under Rule 25 (1) (b) must of necessity be written clearly and unambiguously in order to produce its full effect.

#### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 81 400 783.7 was filed on 19 May 1981 claiming a priority of 19 May 1980.

II. In a communication dated 22 February 1983, referring to Article 96 (2) and Rule 51 (2) EPC, the Examining Division set out the following objections:

\* Translation.

### DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

#### Décision de la Chambre de recours juridique du 16 novembre 1984 J 13/84\*

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer  
Membres: M. Prélot  
P. Ford

Demanderesse/requérante: Roussel-  
Uclaf

Référence: "Demande divisionnaire/  
ROUSSEL-UCLAF"

Article 76; règle 25 (1) a) et b) de la CBE

"Requête de la Division d'examen" —  
"invitation à limiter la demande initiale"  
— "recevabilité d'une demande  
divisionnaire"

#### Sommaire

Une requête invitant un déposant à limiter sa demande initiale suivant la règle 25 (1) b) doit nécessairement, pour produire son plein effet, être formulée en termes clairs et non équivoques.

#### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen numéro 81 400 783.7 a été déposée le 19 mai 1981 avec revendication d'une priorité du 19 mai 1980.

II. La Division d'examen, dans un notification datée du 22 février 1983 visant l'article 96 (2) et la règle 51 (2) de la CBE, a formulé notamment les objections suivantes:

\* Texte officiel.

## "4 — Erfindersische Tätigkeit

a) Bei dem Gegenstand der das Prioritätsrecht genießenden Anmeldung ... kann die leicht flammhemmende Wirkung der Verbindungen der vorliegenden Anmeldung, auf die die Anmelderin die erfindersische Tätigkeit zu stützen scheint, vorläufig nicht in Betracht gezogen werden ...

b) Mangelnde Einheitlichkeit der Zwischenprodukte

Wenn es der Anmelderin gelingt, den Einwand nach 4a auszuräumen, könnte davon ausgegangen werden, daß die Zwischenprodukte ... nach den Patentansprüchen 19 und 20 (nicht jedoch die Zwischenprodukte ... nach dem Patentanspruch 21, der demnach zu streichen wäre oder den Gegenstand einer Teilanmeldung bilden könnte) mit den Endprodukten eine Einheit bilden ..."

Die Prüfungsabteilung räumte der Anmelderin für die Erwidderung eine Frist von 4 Monaten ein.

III. In der Erwidderung vom 6. Juni 1983 bemühte sich die Anmelderin, die angezweifelte erfindersische Tätigkeit glaubhaft zu machen; sie nahm die grundsätzliche Gewährbarkeit der Ansprüche 19 und 20 zur Kenntnis und strich den Anspruch 21, setzte dabei jedoch folgendes hinzu: "Dem Vorschlag des Prüfers entsprechend reichen wir eine Teilanmeldung für die Zwischenprodukte ... sowie für deren Herstellungsverfahren ein". Mit Schreiben vom 26. August 1983 bestätigte sie ihre Absicht wie folgt: "reichen wir gemäß Artikel 76 und Regel 25 (1) a) EPÜ eine Teilanmeldung für die Zwischenprodukte ... ein".

IV. Die Teilanmeldung, die den früheren Patentanspruch 21 zum Gegenstand hat, wurde jedoch erst am 31. August 1983 ordnungsgemäß eingereicht. Sie erhielt die Nummer 83 201 252.0.

V. In der gemäß Regel 69 (1) EPÜ ergangenen Mitteilung vom 11. Oktober 1983 stellte die Eingangsstelle fest, daß die Teilanmeldung nicht innerhalb der in Regel 25 (1) b) vorgesehenen Frist von zwei Monaten eingereicht worden sei, d. h. "innerhalb von zwei Monaten nach der auf Aufforderung durch die Prüfungsabteilung erfolgten Beschränkung der früheren ... Patentanmeldung", und daß ihr daher nicht derselbe Anmelde-tag wie der Stammanmeldung zuerkannt werden könne.

VI. Nachdem die Anmelderin am 2. November 1983 aufgrund der Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung über diese Feststellung beantragt hatte, bestätigte die Eingangsstelle am 17. Januar 1984, daß die Teilanmeldung ihres Erachtens nicht den Prioritätstag der früheren Patentanmeldung erhalten könne.

Sie vertrat nämlich die Auffassung, daß es sich bei dem in dem Bescheid vom 22. Februar 1983 unter Nummer 4b Gesagten nicht um einen an die Anmelderin gerichteten reinen "Vorschlag" gehandelt habe, sondern daß damit für diese

## "4 — Inventive step

(a) with respect to the subject-matter of the application benefiting from the priority date ... a slight anti-inflammatory action on the part of the compounds referred to in the present application on which the applicant appears to base the inventive step cannot be taken into consideration at the present time ...

(b) Lack of unity of the intermediates

If the applicant succeeds in removing objection 4 (a), the intermediates ... according to claims 19 and 20 (not the intermediates ... according to claim 21 which would then have to be deleted or whose content could constitute the subject-matter of a divisional application) could be considered as forming a unity with the final products ...".

The applicant was given a period of four months in which to reply to these observations.

III. In a reply dated 6 June 1983 the applicant endeavoured to demonstrate the contested inventive step, noted the acceptance in principle of his claims 19 and 20 and deleted claim 21. He added however: "in accordance with the examiner's suggestion, we are filing a divisional application for the intermediate products ... and for their method of preparation". By letter dated 26 August 1983 he confirmed his intention as follows: "... pursuant to Article 76 and Rule 25(1) (a) EPC we are filing a divisional application for the intermediate products ...".

IV. In fact the divisional application, with the former claim 21 as its subject-matter, was not duly filed until 31 August 1983. It was given the number 83 201 252.0.

V. By communication of 11 October 1983 pursuant to Rule 69 (1) EPC, the Receiving Section found that since the divisional application had not been filed within the two-month period prescribed by Rule 25 (1) (b), i.e. "within two months following limitation at the invitation of the Examining Division of the earlier ... application", it could not be deemed to have the same date of filing as the parent application.

VI. On 2 November 1983 the applicant applied for a decision against this finding under Rule 69 (2) EPC. On 17 January 1984 the Receiving Section confirmed its opinion that the divisional application could not have the benefit of the date of priority of the earlier application.

It considered that the aforementioned point 4 (b) of the communication dated 22 February 1983 was not simply a suggestion to the applicant but placed an actual obligation on him to amend the claims within the period prescribed and,

## "4 — Activité inventive

a) pour l'objet de la demande bénéficiant de la date de priorité ... une faible activité anti-inflammatoire des composés de la présente demande sur laquelle la demanderesse semble baser l'activité inventive ne peut être prise en considération pour le moment ...

b) Non unité des intermédiaires

Si la demanderesse arrive à écarter l'objection 4a, les intermédiaires ... selon les revendications 19 et 20 (et non les intermédiaires ... selon la revendication 21, qui serait donc à supprimer ou dont le contenu pourrait faire l'objet d'une demande divisionnaire) pourraient être considérés comme formant unité avec les produits finaux ...".

Elle a imparti à la déposante un délai de quatre mois pour répondre à ses observations.

III. Dans une réponse datée du 6 juin 1983, la déposante s'est efforcée de démontrer l'activité inventive mise en doute, a pris note de l'acceptation de principe de ses revendications 19 et 20 et supprimé la revendication 21. Elle a cependant ajouté: "conformément à la suggestion de l'examinateur, nous déposons une demande divisionnaire pour les produits intermédiaires ... ainsi que pour leur procédé de préparation". Par lettre du 26 août 1983, elle a confirmé en ces termes son intention: "... en application de l'article 76 et de la règle 25 (1) a) de la CBE, nous déposons une demande divisionnaire pour les produits intermédiaires ...".

IV. En fait, la demande divisionnaire, ayant pour objet l'ancienne revendication 21, ne devait être déposée régulièrement que le 31 août 1983. Elle a reçu le numéro 83 201 252.0.

V. Toutefois, par notification du 11 octobre 1983 rendue conformément à l'article 69 (1) de la CBE, la Section de dépôt a constaté que la demande divisionnaire n'ayant pas été déposée dans le délai de deux mois prévu par la règle 25 (1) b), c'est-à-dire "dans les deux mois à compter de la limitation de la demande initiale ... effectuée à la requête de la division d'examen", ne pouvait être considérée comme ayant la même date de dépôt que la demande principale.

VI. La demanderesse ayant requis le 2 novembre 1983, en application de la règle 69 (2) de la CBE, une décision contre cette constatation, la Section de dépôt a confirmé le 17 janvier 1984 qu'elle estimait que la demande divisionnaire ne pouvait bénéficier de la date de priorité de la demande initiale.

Elle a considéré, en effet, que le point 4b) rappelé ci-dessus de la notification du 22 février 1983 n'était pas une simple "suggestion" adressée à la déposante mais qu'il créait à sa charge une véritable "obligation" de modifier ses revendica-

eine echte "Verpflichtung" entstanden sei, ihre Patentansprüche innerhalb der festgesetzten Frist zu ändern und gegebenenfalls eine Teilanmeldung entsprechend der Regel 25 (1) b) einzureichen, um in den Genuß des Prioritätstages der Stammanmeldung zu gelangen. Die Eingangsstelle vertrat ferner die Ansicht, daß sich die Anmelderin zu Unrecht auf Regel 25 (1) a) berufen habe, um die Zulässigkeit einer Teilanmeldung zu begründen, die irgendwann, d. h. ungeachtet der Frist, eingereicht worden sei; am 31. August 1983 sei der Anspruch 21 nämlich bereits aus der ursprünglichen Anmeldung gestrichen gewesen; er habe somit nicht mehr bestanden und also auch nicht in eine Teilanmeldung umgewandelt werden können.

VII. Die Patentanmelderin hat gegen diese Entscheidung frist- und formgerecht Beschwerde eingelegt.

VIII. Zur Begründung der Beschwerde führt sie im wesentlichen aus, der Punkt 4b des Bescheides vom 22. Februar 1983 sei so zweideutig abgefaßt, daß sie ihn nicht als "Aufforderung" der Prüfungsabteilung zur Teilung der Anmeldung verstanden habe. Sie habe deshalb angenommen, daß sie die Regel 25 (1) a), wonach "jederzeit" eine Teilanmeldung eingereicht werden könne, zu Recht in Anspruch nehmen könne, da sie ja keine "Aufforderung" im Sinne der Regel 25 (1) b) und bis zum 31. August 1983 auch keine Mitteilung nach Regel 51 (4) erhalten habe.

Sie hat noch einmal vorgebracht, daß zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung der Anspruch 21 noch nicht endgültig aus der ursprünglichen Anmeldung gestrichen gewesen sei, da die Streichung von der Einreichung einer Teilanmeldung abhängig gemacht worden sei.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106, 107 und 108 sowie der Regel 64 EPÜ. Sie ist damit zulässig.

2. Da es sich um die Zulässigkeit einer Teilanmeldung als solche, also mit einer an die Stammanmeldung gebundenen Priorität handelt, gilt es zu prüfen, ob sie, wie die Eingangsstelle meint, im Rahmen der Regel 25 (1) b) eingereicht werden mußte, also "innerhalb von zwei Monaten nach der *auf Aufforderung* der Prüfungsabteilung erfolgten Beschränkung der früheren ... Patentanmeldung" oder, wie die Beschwerdeführerin meint, im Rahmen der Regel 25 (1) a). Im letzteren Fall kann die Anmeldung "jederzeit, nachdem die frühere ... Patentanmeldung dem Europäischen Patentamt zugegangen ist", mit den in der Regel genannten Vorbehalten eingereicht werden.

3. Die Beschwerdeführerin macht im wesentlichen geltend, daß der Bescheid,

where appropriate, to submit a divisional application, in accordance with the requirements of Rule 25 (1) (b), to be able to benefit from any date of priority enjoyed by the parent application. The Receiving Section felt moreover that the applicant was incorrect in invoking the provisions of Rule 25 (1) (a) to support the admissibility of a divisional application filed at any time, i.e. disregarding the period; by 31 August 1983 claim 21 had already been divided out from the earlier application, thus ceasing to exist, and could not therefore be converted into a divisional application.

VII. The applicant filed an appeal against this decision in due time and in the prescribed form.

VIII. In support of this appeal the applicant's main argument was that, as a result of the ambiguity in wording, point 4 (b) of the communication dated 22 February 1983 could not have been taken to be an "invitation" on the part of the Examining Division to proceed to a divisional application. He had therefore considered that he could legitimately take advantage of Rule 25 (1) (a) which gave him the opportunity to file a divisional application "at any time", since he had not been called upon to do so by "invitation" within the meaning of Rule 25 (1) (b) and in view of the fact that as of 31 August 1983 he had not received the communication provided for by Rule 51 (4).

He also maintained that on the date of filing of his divisional application claim 21 had not yet been definitively deleted from the earlier application, since withdrawal had been filed only on condition that a divisional application be filed.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. Since the issue is that of admissibility of a divisional application per se, i.e. with the priority of the parent application, it is necessary to establish whether the divisional application had to be filed under Rule 25 (1) (b), as was the view of the Receiving Section, i.e. within two months following the limitation *at the invitation* of the Examining Division of the earlier ... application" or, as was maintained by the applicant, under Rule 25 (1) (a). In the latter case the application may be filed "at any time after the date of receipt of the earlier ... application by the European Patent Office" subject to the conditions indicated by that Rule.

3. The applicant's main contention is that the communication sent to him on

tions dans le délai imparti et de présenter éventuellement une demande divisionnaire, conforme aux exigences de la règle 25 (1) b), pour pouvoir profiter le cas échéant de la date de priorité dont bénéficie la demande principale.

La Section de dépôt a estimé en outre que la demanderesse n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions de la règle 25 (1) a) pour soutenir la recevabilité d'une demande divisionnaire présentée "à tout moment", c'est-à-dire sans considération du délai dès l'instant qu'à la date du 21 août 1983 la revendication 21 avait déjà été retranchée de la demande initiale, de telle sorte qu'elle n'avait plus d'existence et ne pouvait donc être transformée en demande divisionnaire.

VII. La demanderesse a formé contre cette décision un recours en temps utile et dans les formes prescrites.

VIII. A l'appui de ce recours, elle fait valoir essentiellement qu'en raison de l'ambiguïté de sa rédaction, le point 4b) de la notification du 22 février 1983 ne pouvait être compris par elle comme une "requête" de la Division d'examen l'invitant à procéder à une division de la demande. Elle a estimé, en conséquence, qu'elle pouvait légitimement se prévaloir de la règle 25 (1) a) qui lui donnait la possibilité de présenter "à tout moment" une demande divisionnaire, dès lors d'une part qu'elle n'avait pas été invitée à le faire par "requête" au sens de la règle 25 (1) b) et d'autre part qu'à la date du 31 août 1983 elle n'avait pas reçu la notification prévue par la règle 51 (4).

Elle a soutenu encore qu'à la date de dépôt de sa demande divisionnaire, la revendication 21 n'avait pas encore été définitivement supprimée de la demande initiale, le retrait n'ayant été formulé que conditionnellement en vue de la présentation d'une demande divisionnaire.

#### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.

2. S'agissant de la recevabilité d'une demande divisionnaire en tant que telle, c'est-à-dire avec priorité attachée à la demande principale, il importe de rechercher si elle devait être formulée dans le cadre de la règle 25 (1) b) comme l'a pensé la Section de dépôt, c'est-à-dire "dans les deux mois à compter de la limitation de la demande initiale ... effectuée à la requête de la division d'examen" ou comme le soutient la requérante dans le cadre de la règle 25 (1) a). Dans cette dernière hypothèse la requête peut être présentée à "tout moment après la date de réception par l'Office européen des brevets de la demande initiale ..." sous les réserves indiquées par cette règle.

3. La requérante soutient essentiellement que la notification qui lui a été

\* Übersetzung.

\* Translation.

\* Texte officiel.

der am 22. Februar 1983 an sie ergangen war, keine echte "Aufforderung" im Sinne der Regel 25 (1) b) enthalten habe und somit auch nicht die für die Zulässigkeit einer Teilanmeldung erforderliche Frist von zwei Monaten, gerechnet von der erfolgten Änderung an, in Gang gesetzt habe.

4. Dieses Argument ist zunächst unter dem Gesichtspunkt des gesunden Menschenverstandes und der landläufigen Bedeutung des französischen Wortes "requête" zu prüfen. "Requête" (in der deutschen und der englischen Fassung der Regel 25 wird das Wort "Aufforderung" bzw. "invitation" verwendet) bedeutet in der Gemeinsprache nach Littré nur "une demande ou prière instante" (Bitte oder inständige Bitte), schließt in der Rechtssprache aber die Anrufung eines Gerichts oder jedenfalls Rechtsfolgen ein und dürfte daher eigentlich nicht im Konditional und schon gar nicht als beiläufiger, in Klammern gesetzter Vorschlag formuliert werden. Unter diesem Gesichtspunkt war die in dem streitigen Bescheid verwendete Ausdrucksweise dazu angetan, bei der Empfängerin zumindest Unsicherheit aufkommen zu lassen, was um so bedauerlicher ist, als durch einen klaren Hinweis auf die Regel 25 (1) b) jede Zweideutigkeit ohne weiteres hätte vermieden werden können.

5. Es ist bezeichnend, daß die Eingangsstelle für die Erklärung, daß der Bescheid vom 22. Februar 1983 sehr wohl eine "Aufforderung" im Sinne der Regel 25 (1) b) darstelle, 22 Schreibmaschinenzeilen benötigt hat und auf eine Grammatik verweisen mußte.

Ihre Argumentation ist übrigens nicht sehr überzeugend, weil die Schlüsselverben in der angeblichen Aufforderung ("dem Patentanspruch 21, der ... zu streichen wäre oder den Gegenstand einer Teilanmeldung bilden könnte") nun einmal im Konditional stehen, was den von der Eingangsstelle in der angefochtenen Entscheidung bestätigten Befehlscharakter, den eine Aufforderung in der Regel hat, erheblich abschwächt.

6. Für das EPA, das im Gegensatz zu den nationalen Organen in mehreren Sprachen arbeiten muß (Art. 14 EPÜ), gilt in besonderem Maße, daß in jedem Falle eine klare und möglichst auch einfache und knappe Ausdrucksweise gewählt werden sollte. Diese Forderung ist um so wichtiger, als die Patentanmelder nicht unbedingt die Verfahrenssprache als Muttersprache sprechen und im übrigen ihre Anmeldung gemäß Artikel 14(2) auch in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch einreichen können.

7. Im vorliegenden Fall war nicht klar — selbst wenn es grammatikalisch zur Not vertretbar gewesen wäre —, daß die Prüfungsabteilung die Anmelderin zur Einreichung einer Teilanmeldung "aufforderte" in der stärksten Bedeutung des Wortes, d. h. mit allen Rechtsfolgen, ins-

22 February 1983 did not constitute an actual "invitation" within the meaning of Rule 25 (1) (b) and that it could not therefore trigger the period of two months following the amendment for a divisional application to be admissible.

4. This argument must first be looked at from the point of view of common sense and the accepted meaning of words used. The French word "requête" (rendered in the German and English versions of Rule 25 respectively as "Aufforderung" and "invitation") in common parlance means an earnest request or plea ("une demande ou prière instante": Littré) and in a legal context entails either referral to a legal instance or other consequences. A request should not normally be formulated in the conditional tense, and particularly not as an incidental proposal placed in parenthesis. The wording used in the communication in suit was such as to engender at least an ambiguity in the mind of the addressee. That was all the more regrettable since a clear reference to Rule 25 (1) (b) could easily have removed any doubt.

5. It is significant that in order to explain that the communication of 22 February 1983 did indeed constitute an "invitation" within the meaning of Rule 25 (1) (b), the Receiving Section had to resort to 22 lines of typescript and quote from a grammar book.

Furthermore the Receiving Section's reasoning is less than convincing since the key words in the alleged invitation ("... claim 21 which would ... have to be deleted or whose subject-matter could constitute the subject-matter of a divisional application") are in the conditional, thereby considerably lessening the obligatory nature it was claimed to have by the Receiving Section in the contested decision.

6. All EPO departments called upon to use three official languages (Article 14 EPC) should be required in all cases to use clear and, if possible, simple and concise language. This applies still more than in the case of national bodies normally using only one language. An added reason is that patent applicants do not necessarily have the language of the proceedings as their mother tongue and furthermore under Article 14 (2) are allowed to file their application in a language other than German, English or French.

7. In the case at issue it was not made clear that the Examining Division was inviting the applicant in the forceful sense (i.e. with the legal consequences flowing from that invitation) to file a divisional application, particularly with respect to the period allowed.

adressée le 22 février 1983 ne comportait pas une véritable "requête" au sens de la règle 25 (1) b) et qu'elle ne saurait donc faire courir le délai de deux mois à compter de la modification intervenue, pour la recevabilité d'une demande divisionnaire.

4. L'argument est à considérer d'abord du point de vue du bon sens et de la compréhension courante. Une requête (dans les versions allemande et anglaise de la règle 25 respectivement "Aufforderung" et "invitation") qui se définit dans la langue habituelle: "une demande ou prière instante" (Littré) et qui dans le langage juridique implique ou une saisine ou en tout cas des conséquences de droit, ne devrait normalement pas se formuler au conditionnel et de surcroît dans une proposition incidente et entre parenthèses. A cet égard, la figure de style utilisée par la notification litigieuse était de nature à engendrer dans l'esprit du destinataire pour le moins une ambiguïté, ce qui est d'autant plus regrettable qu'une claire référence à la règle 25 (1) b) aurait pu aisément dissiper toute équivoque.

5. Il est significatif que pour expliquer que la notification du 22 février 1983 constituait bien une "requête" au sens de la règle 25 (1) b), la Section de dépôt ait dû recourir à vingt deux lignes dactylographiées et à la référence à un ouvrage grammatical.

Son raisonnement n'est d'ailleurs qu'à demi convaincant car les verbes-clés de la prétendue requête: "... la revendication 21, qui serait ... à supprimer ou dont le contenu pourrait faire l'objet d'une demande divisionnaire", restent au conditionnel, ce qui atténue considérablement le caractère d'obligation, affirmé par la Section de dépôt dans la décision attaquée et normalement attaché à une requête.

6. L'emploi d'un langage clair dans tous les cas, et si possible simple et concis, devrait s'imposer aux instances de l'OEB appelées à utiliser trois langues officielles (article 14 CBE), encore plus peut-être qu'à des organes nationaux s'exprimant normalement en une seule langue. Cette exigence se trouve encore renforcée par le fait que les demandeurs de brevets n'ont pas nécessairement pour langue maternelle une des langues de la procédure et qu'ils peuvent d'ailleurs déposer sous les conditions de l'article 14 (2) leur demande dans une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français.

7. Dans le cas d'espèce, il n'était pas clair même si à la limite il était peut-être grammaticalement soutenable, que la Division d'examen "invitait" le déposant, au sens fort du terme, c'est-à-dire avec les conséquences de droit s'attachant à cette invitation, en particulier

besondere Fristen, die mit einer solchen Aufforderung verbunden sind.

Eine Aufforderung an den Anmelder, seine frühere Anmeldung gemäß Regel 25 (1) b) zu beschränken, muß unbedingt klar und eindeutig formuliert sein, wenn sie voll wirksam sein soll. Da dies hier nicht der Fall war, ist die Zulässigkeit der am 31. August 1983 erfolgten Teilmeldung unabhängig von den besonderen Erfordernissen der Regel 25 (1) b) zu beurteilen.

8. Regel 25 (1) a) macht die Zulässigkeit der Teilmeldung von zwei Alternativbedingungen abhängig:

— entweder von der Einhaltung der im ersten Bescheid der Prüfungsabteilung festgesetzten Frist

— oder von dem Einverständnis der Prüfungsabteilung, wenn sie "die Einreichung einer Teilmeldung für sachdienlich" hält.

9. Im vorliegenden Fall ist die Teilmeldung am 31. August 1983, also eindeutig erst nach Ablauf der am 22. Februar 1983 festgesetzten Frist von vier Monaten, eingereicht worden. Da jedoch andererseits die Einreichung der Teilmeldung von der Prüfungsabteilung wenn nicht gefordert, so doch zumindest "angeregt" worden war, durfte die Anmelderin zu Recht annehmen, daß die Prüfungsabteilung sie für sachdienlich hielt. Eines der beiden Erfordernisse nach Regel 25 (1) a) war somit erfüllt, und die Teilmeldung konnte daher am 31. August 1983 wirksam eingereicht werden.

10. Dieser Auslegung hält die angefochtene Entscheidung entgegen, daß der Patentanspruch 21, der schon am 6. Juni 1983 aus der Anmeldung herausgenommen worden sei, am 31. August 1983 nicht mehr Teil der Stammanmeldung gewesen sei und daher nicht in eine Teilmeldung habe umgewandelt werden können. Eine solche Einschätzung trägt dem Sachverhalt und der Konditionalform des am 6. Juni 1983 nur im Hinblick auf eine spätere Teilmeldung formulierten Verzichts nicht Rechnung. Die Anmelderin hat nämlich dem EPA an diesem Tage unter Einreichung einer Neufassung der Patentansprüche 19 und 20 folgendes mitgeteilt: "Dem Vorschlag des Prüfers entsprechend reichen wir eine Teilmeldung für die Zwischenprodukte mit den Formeln VIII und X sowie für deren Herstellungsverfahren ein", was de facto dem alten Patentanspruch 21 entspricht. Das Präsens hat hier die Bedeutung eines Futurs; die Worte "wir reichen ein" machen die Verbindung der beiden Handlungen, nämlich die Streichung eines Patentanspruchs und die Einreichung einer Teilmeldung, hinreichend deutlich, soweit sie sich nicht schon aus dem gesamten Sachverhalt ergibt.

Ganz allgemein gilt, was im Leitsatz einer Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 25. März 1981 (J 11/80, ABI. EPA 1981, 141) wie folgt formuliert ist: "Einer Erklärung, daß eine

An invitation to an applicant to limit his earlier application in accordance with Rule 25 (1) (b) must of necessity, to produce its full effect, be formulated in clear and unambiguous terms. As this was not the case here, the divisional application of 31 August 1983 must be considered admissible, leaving aside the particular requirements of Rule 25 (1) (b).

8. Rule 25 (1) (a) lays down two alternative conditions for the admissibility of a divisional application:

— observance of the period prescribed in the Examining Division's first communication;

— agreement by the said Division, which must consider "the filing of a divisional application to be justified".

9. It is clear that the divisional application of 31 August 1983 was filed after expiry of the period of four months prescribed on 22 February 1983. But since the divisional application had been at least "suggested" by the Examining Division itself, if not filed at its invitation, the applicant had grounds for thinking that the Division considered it to be justified. One of the two conditions set by Rule 25 (1) (a) was therefore met and the divisional application could be validly filed on 31 August 1983.

10. In contrast to this interpretation the decision under appeal objects that, since claim 21 had been withdrawn on 6 June 1983, it did not constitute part of the parent application on 31 August 1983 and could not therefore be converted into a divisional application. This analysis ignores the factual circumstances and the conditional nature of the withdrawal filed on 6 June 1983 solely with a view to a later divisional application. The applicant wrote on that date, at the same time as sending a redrafting of claims 19 and 20 to the EPO: "in accordance with the examiner's suggestion, we are filing a divisional application for the intermediate products of formulae VIII and X, and for their method of preparation", i.e. for former claim 21. The use of the present tense with a future meaning ("we are filing") stresses sufficiently the linked nature of the two actions: withdrawal of a claim and submission of a divisional application. This link is evident in any case from all the circumstances of the application.

Generally speaking, as stated in the summary of a decision of the Legal Board dated 25 March 1981 (J11/80, OJ (EPO) 5/1981, p. 141), "a request for withdrawal should only be accepted

quant au délai, à formuler une requête en demande divisionnaire.

Un tel acte invitant un déposant à limiter sa demande initiale suivant la règle 25 (1) b) doit nécessairement, pour produire son plein effet, être formulé en termes clairs et non équivoques. Comme ce n'était pas le cas ici, la recevabilité de la demande divisionnaire intervenue le 31 août 1983, doit s'apprécier abstraction faite des exigences particulières de la règle 25 (1) b).

8. En ce qui concerne la règle 25 (1) a), elle subordonne la recevabilité de la demande divisionnaire à deux conditions alternatives:

— soit le respect du délai imparti par la première notification de la division d'examen;

— soit l'accord de cette même division qui doit alors estimer "justifié le dépôt d'une demande divisionnaire".

9. En l'espèce, il est clair que la demande divisionnaire déposée le 31 août 1983 l'a été après expiration du délai de quatre mois imparti le 22 février 1983. Par contre, la demande divisionnaire ayant été pour le moins "suggérée" par la Division d'examen elle-même, sinon déposée à sa requête, la demanderesse était fondée à considérer que cette Division l'estimait justifiée. Une des deux conditions exigées par la règle 25 (1) a) se trouve dès lors remplie et la demande divisionnaire pouvait donc valablement être déposée, le 31 août 1983.

10. A cette interprétation, la décision objet du recours objecte qu'à la date du 31 août 1983 la revendication 21, ayant été retirée dès le 6 juin 1983, ne faisait pas partie de la demande principale et ne pouvait donc plus être transformée en demande divisionnaire. Cette analyse méconnaît les circonstances de fait et le caractère conditionnel de l'abandon formulé le 6 juin 1983, uniquement dans la perspective d'une demande divisionnaire ultérieure. La déposante écrivait en effet à cette date, en même temps qu'elle adressait à l'OEB une nouvelle rédaction des revendications 19 et 20: "conformément à la suggestion de l'examineur, nous déposons une demande divisionnaire pour les produits intermédiaires de formules VIII et X, ainsi que pour leur procédé de fabrication", c'est-à-dire en fait pour l'ancienne revendication 21. L'emploi d'un présent à valeur de futur: "nous déposons" souligne assez le caractère lié des deux démarches: abandon d'une part d'une revendication et présentation de l'autre d'une demande divisionnaire, caractère qui résulte d'ailleurs de toutes les circonstances de la demande.

D'une manière générale et ainsi que le formule le sommaire d'une décision de la Chambre juridique en date du 25 mars 1981 (J11/80 — JO OEB n° 5 1981 p. 141) "il ne devrait être fait droit, sans de-

\* Übersetzung.

\* Translation.

\* Texte officiel.

europäische Patentanmeldung zurückgenommen wird, sollte ohne Rückfrage nur dann stattgegeben werden, wenn die Erklärung keinerlei Vorbehalte enthält und eindeutig ist", was hier offensichtlich nicht der Fall war. Dieselbe Rechtsauffassung wurde in einer Entscheidung vom 3. August 1984 (J 24, 25 und 26/82, ABI. EPA 1984, 467) vertreten; danach ist bei einer Zurücknahme von Patentansprüchen gerade im Rahmen der Regel 25 (1) die Beschränkungsabsicht des Anmelders nicht isoliert aufgrund dieses oder jenes Satzes, sondern im Zusammenhang des gesamten Verfahrens auszulegen.

Im folgenden Fall liegt zudem keinerlei Willenserklärung der Anmelderin vor, der sich entnehmen ließe, daß sie den Gegenstand des streitigen Patentanspruchs 21 am 6. Juni 1983 oder später schlichtweg fallenlassen wollte. Unter diesen Umständen ist der Beschwerde stattzugeben und die am 31. August 1983 eingereichte Teilanmeldung für zulässig zu erklären.

11. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufgrund der Regel 67 EPÜ ist nicht beantragt worden und wäre unter diesen Umständen auch nicht gerechtfertigt.

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

##### Aus diesen Gründen

##### wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle vom 17. Januar 1984 wird aufgehoben.
2. Die am 31. August 1983 eingereichte europäische Teilanmeldung gilt als am Tag der früheren Anmeldung, dem 19. Mai 1981, eingereicht und genießt den mit dieser Anmeldung verbundenen Prioritätstag, den 15. Mai 1980, mit der Maßgabe, daß ihr Inhalt nicht über den der früheren Anmeldung hinausgeht.

\* Übersetzung.

#### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 9. November 1984 T 192/84\*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Kaiser  
Mitglieder: P. Ford  
J. Roscoe

Anmelderin/Beschwerdeführerin:  
Daikin Kogyo Co. Ltd.

Stichwort: "Unterbrechung der Postzustellung/DAIKIN KOGYO"

EPÜ Artikel 122; Regel 85 (2)

"Wiedereinsetzung in den vorigen Stand" — "Verlängerung von Fristen"

##### Leitsatz

Verlängert der Präsident des EPA die Fristen, die in einem Zeitraum abgelaufen wären, in dem die Postzustellung in einem Vertragsstaat allgemein unterbro-

\* Übersetzung.

without question if it is completely unqualified and unambiguous". This was clearly not the case here. The same ruling was given in a decision of 3 August 1984 (J24, 25 and 26/82, OJ (EPO) 1984, p.467) in which it was found that, where claims are withdrawn specifically under Rule 25 (1), the applicant's restrictive intention is not to be interpreted in isolation on the strength of particular statements but in the context of the entire procedure.

This applies *a fortiori* in the present case since the applicant has never given any reason to believe that on 6 June 1983 or later he wished simply to drop the subject-matter of claim 21 in suit. In these circumstances the appeal must be allowed and the divisional application filed on 31 August 1983 declared admissible.

11. No application has been made for reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC, and the circumstances of the case would not justify such reimbursement.

#### ORDER

##### For these reasons,

##### it is decided that:

1. The decision of the Receiving Section dated 17 January 1984 is set aside.
2. The European divisional application filed on 31 August 1983 shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application, i.e. 19 May 1981, and shall have the benefit of that application's right of priority, i.e. 15 May 1980, provided that its subject-matter does not extend beyond that of the earlier application.

\* Translation.

#### Decision of the Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 9 November 1984 T 192/84\*

Composition of the Board:

Chairman: R. Kaiser  
Members: P. Ford  
J. Roscoe

Applicant/Appellant: Daikin Kogyo Co. Ltd.

Headword: "Interruption in delivery of mail/DAIKIN KOGYO"

EPC Article 122, Rule 85 (2)

"Restitutio in integrum" — "Extension of time limits"

##### Headnote

If the President of the EPO extends time limits expiring during a period of general interruption in the delivery of mail in a Contracting State (Rule 85(2) EPC), a

\* Official text.

mande de précisions, à une déclaration de retrait d'une demande de brevet européen que lorsque la déclaration ne comporte aucune réserve et est formulée sans équivoque", ce qui n'était manifestement pas le cas ici. La même jurisprudence a été reprise dans une décision du 3 août 1984 (J24, 25 et 26/82 JO OEB n° 10 1984 p. 467), d'où il résulte que lors d'un retrait des revendications, intervenu précisément dans le cadre de la règle 25 (1), l'intention restrictive du déposant est à interpréter non pas isolément en fonction de telle ou telle phrase mais dans le contexte de l'ensemble de la procédure.

A fortiori dans le cas d'espèce, aucune manifestation de volonté du déposant ne permet de dire que le 6 juin 1983 ou postérieurement, il ait voulu faire abandon pur et simple de l'objet de la revendication 21 litigieuse. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit au recours et de dire recevable la demande divisionnaire déposée le 31 août 1983.

11. Aucune requête en remboursement de la taxe de recours sur la base de la règle 67 de la CBE n'a été présentée et les circonstances ne justifieraient pas un tel remboursement.

#### DISPOSITIF

##### Par ces motifs,

##### il est statué comme suit:

1. La décision de la Section de dépôt du 17 janvier 1984 est annulée.
2. La demande divisionnaire européenne déposée le 31 août 1983 est considérée comme l'ayant été à la date de dépôt de la demande initiale: 19 mai 1981, et comme bénéficiant du droit de priorité attaché à cette demande: 15 mai 1980, dans la mesure toutefois où son contenu ne s'étend pas au-delà de celui de la demande initiale.

\* Texte officiel.

#### Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1 du 9 novembre 1984 T 192/84\*

Composition de la Chambre:

Président: R. Kaiser  
Membres: P. Ford  
J. Roscoe

Demanderesse/requérante: Daikin Kogyo Co. Ltd.

Référence: "Interruption de la distribution du courrier/DAIKIN KOGYO"

Article 122, règle 85 (2) de la CBE

"Restitutio in integrum" — "Prorogation des délais"

##### Sommaire

Si le Président de l'OEB proroge des délais expirant au cours d'une période d'interruption générale de la distribution du courrier intervenue dans un Etat

\* Traduction.