

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
27. Februar 1995**
J 27/94 - 3.1.1
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Schulte
Mitglieder: R. E. Teschemacher
J.-C. Saisset

Anmelder: Université Laval

**Stichwort: Teilanmeldung/
UNIVERSITE LAVAL**

Artikel: 76, 111 (2) EPÜ

Regel: 25 (1), 51 (4) EPÜ

**Schlagwort: "Behandlung der
Anmeldung als Teilanmeldung
(bejaht)" - "Auslegung einer in der
Zustimmung zu der für die Erteilung
vorgesehenen Fassung enthaltenen
Bedingung" - "Verfahrenserklärungen
dürfen nicht an Bedingungen
geknüpft werden" - "Vertrauens-
schutz" - "venire contra factum pro-
prium"**

Leitsätze

*I. Im Interesse der Rechtssicherheit
müssen Verfahrenserklärungen ein-
deutig sein (Bestätigung der Ent-
scheidung J 11/94, ABI. EPA 1995,
596). Das heißt, daß sie nicht an
Bedingungen geknüpft sein dürfen,
weil dadurch offen bleibt, ob das
EPA aufgrund dieser Erklärung das
Verfahren fortsetzen kann.*

*II. Wenn eine an eine Bedingung
geknüpfte Erklärung als wirksame
Verfahrenshandlung behandelt wor-
den ist, darf das EPA später nicht sei-
nem eigenen früheren Verhalten
zuwiderhandeln, weil dies gegen das
allgemein anerkannte Verbot des
"venire contra factum proprium" ver-
stoßen würde (im Anschluß an die
Entscheidung J 14/94 ABI. EPA 1995,
824).*

*III. Die Bindung nach Artikel 111 (2)
EPÜ gilt nur für den jeweils ent-
schieden Fall.*

*IV. Für die erste Instanz bestand
keine Verpflichtung nach dem
Grundsatz des Vertrauensschutzes,
die Einreichung von Teilanmeldun-
gen aufgrund der Entscheidung
J 11/91 (ABI. EPA 1994, 28) auch
noch nach der Erklärung des Einver-
ständnisses mit der zu erteilenden
Fassung solange zuzulassen, bis die
Stellungnahme G 10/92 (ABI. EPA
1994, 633) bekannt gemacht wurde.*

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated
27 February 1995**
J 27/94 - 3.1.1
(Official text)

Composition of the board:

Chairman: R. Schulte
Members: R. E. Teschemacher
J.-C. Saisset

Applicant: Université Laval

**Headword: Divisional application/
UNIVERSITE LAVAL**

Article: 76, 111(2) EPC

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

**Keyword: "Application to be treated
as divisional application (yes)" -
"Interpretation of a condition
declared with the agreement to the
text intended for grant" - "Procedur-
al declaration must not be subject to
conditions" - "Good faith" - "Venire
contra factum proprium"**

Headnote

*I. In the interests of legal certainty, a
procedural declaration has to be
unambiguous (confirmation of
J 11/94, OJ EPO 1995, 596). This
implies that it must not be subject to
any condition, leaving it open
whether the EPO can proceed further
on the basis thereof.*

*II. If a declaration subject to a condi-
tion is treated as a valid procedural
act, the EPO is not allowed later to
contradict its own earlier conduct
because this would offend against
the generally recognised prohibition
"venire contra factum proprium"
(J 14/94, OJ EPO 1995, 824).*

*III. The binding effect according to
Article 111(2) EPC applies only to the
case decided upon.*

*IV. The department of first instance
was not obliged by the principle of
good faith to allow the filing of divi-
sional applications after the approval
of the text intended for grant on the
basis of decision J 11/91 (OJ EPO
1994, 28) until opinion G 10/92
(OJ EPO 1994, 633) was made avail-
able to the public.*

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
27 février 1995**
J 27/94 - 3.1.1
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : R. Schulte
Membres : R. E. Teschemacher
J.-C. Saisset

Demandeur : Université Laval

**Référence : Demande divisionnaire/
UNIVERSITE LAVAL**

Article : 76, 111(2) CBE

Règle : 25(1), 51(4) CBE

**Mot-clé : "Demande à traiter comme
demande divisionnaire (oui)" -
"Interprétation d'une condition que
le demandeur a posée lorsqu'il a
donné son accord sur le texte envi-
sagé pour la délivrance" - "Une
déclaration concernant un acte de
procédure ne doit pas être assortie
de conditions" - "principe de la
bonne foi" - "Venire contra factum
proprium"**

Sommaire

*I. Dans l'intérêt de la sécurité juridi-
que, une déclaration concernant un
acte de procédure doit être sans
équivoque (confirmation de la déci-
sion J 11/94, JO OEB 1995, 596),
c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être
assortie de conditions, l'OEB ne pou-
vant sinon être certain qu'il pourra
se fonder sur cette déclaration dans
la suite de la procédure.*

*II. Si une déclaration assortie d'une
condition est traitée comme un acte
de procédure valable, l'OEB n'a pas
le droit de revenir par la suite sur sa
position, car cela serait contraire au
principe généralement admis qui
interdit de "venire contra factum pro-
prium" (revenir sur ce qu'on a fait
soi-même). (La Chambre suit en cela
la décision J 14/94, JO OEB 1995, 824).*

*III. Une décision d'une chambre ne
peut lier une autre instance en vertu
de l'article 111(2) CBE que dans
l'affaire sur laquelle cette chambre a
statué.*

*IV. Tant que l'avis G 10/92 (JO OEB
1994, 633) n'avait pas été porté à la
connaissance du public, la première
instance n'était pas tenue par le prin-
cipe du respect de la bonne foi
d'autoriser un demandeur, sur la
base de la décision J 11/91 (JO OEB
1994, 28), à déposer une demande
divisionnaire alors qu'il avait déjà
approuvé le texte envisagé pour la
délivrance.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 94 100 421.0 wurde am 13. Januar 1994 eingereicht. In Feld 35 des Antragsformblatts war angegeben, daß es sich um eine Teilanmeldung zur früheren Anmeldung Nr. 90 906 829.8 handelte.

II. Mit Bescheid vom 25. Februar 1994 teilte die Eingangsstelle dem Anmelder mit, daß der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer die Rechtsfrage vorgelegt habe, bis zu welchem Zeitpunkt ein Anmelder eine Teilanmeldung zu einer anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen könne (Sache G 10/92, Vorlage s. ABI. EPA 1993, 6). Da die diesbezügliche Rechtslage noch nicht geklärt sei, werde eine Entscheidung erst getroffen, wenn die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer vorliege.

III. In seiner Erwiderung vom 6. April 1994 beantragte der Anmelder, daß die Teilanmeldung auf der Grundlage der Entscheidung in den miteinander verbundenen Fällen J 11/91 und J 16/91 (ABI. EPA 1994, 28, nachstehend J 11/91 genannt) unverzüglich weiterbearbeitet wird. Er machte geltend, daß mit dieser Entscheidung die Möglichkeit eingeräumt worden sei, auch noch nach der Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ eine Teilanmeldung einzureichen. Weder berühre die Einreichung der Teilanmeldung die genehmigte Fassung, noch sei der Erteilungsbeschuß zur früheren Anmeldung vor Einreichung der Teilanmeldung bekanntgemacht worden. Damit seien die in der Entscheidung J 11/91 genannten Voraussetzungen erfüllt. Der Anmelder habe in gutem Glauben gehandelt, da das EPA die Anmelder in der Folge nicht darauf hingewiesen habe, daß es sich nicht an die eigene Rechtsprechung halten werde. Die Vorlage der Rechtsfrage durch den Präsidenten des EPA habe keine aufschiebende Wirkung. Im vorliegenden Fall sei klar gewesen, daß eine Teilanmeldung eingereicht werde. Der Anmelder habe bereits in der Erwiderung auf den ersten Prüfungsbescheid angegeben, daß er eine Teilanmeldung einreichen werde. In der Folge habe er in seiner Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ausdrücklich und unter Berufung auf die Entscheidung J 11/91 erklärt, daß

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 94 100 421.0 was filed on 13 January 1994. In box 35 of the request form it was indicated that the application was a divisional application from earlier application No. 90 906 829.8.

II. In a communication, dated 25 February 1994, the Receiving Section informed the applicant that the President of the EPO had referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal: "Until when may an applicant file a divisional application on a pending earlier application? (case G 10/92, for referral see OJ EPO 1993, 6). As the legal position with regard to this point of law was still unclear, no decision would be taken until the Enlarged Board of Appeal had delivered its opinion.

III. In its response of 6 April 1994, the applicant requested that the divisional application be proceeded without delay on the basis of the decision in consolidated cases J 11/91 and J 16/91 (OJ EPO 1994, 28, hereinafter referred to as J 11/91). It was submitted that this decision had created the opportunity to file a divisional application even after the filing of the response to the communication under Rule 51(4) EPC. Neither had the filing of the divisional application affected the approved text nor had the decision to grant for the earlier application been published before the filing of the divisional application. Therefore, the conditions required by J 11/91 had been met. The applicant had acted in good faith since the EPO had not warned future applicants that it would not proceed according to the case law. The referral of the point of law by the President of the EPO did not have any suspensive effect. In the case in question it had been clear that a divisional application would be filed. The applicant had already indicated in the reply to the first communication that a divisional application would be filed. Thereafter, in response to the communication under Rule 51(4) EPC, it had been explicitly stated, referring to J 11/91, that a divisional application would be filed later. At the latest at that moment the applicant could have expected a warning. In the event that the Receiving Section stuck to its

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 94 100 421.0 a été déposée le 13 janvier 1994. A la rubrique 35 du formulaire de requête en délivrance, le demandeur avait indiqué qu'il s'agissait d'une demande divisionnaire relative à la demande initiale n° 90 906 829.8.

II. Dans une notification en date du 25 février 1994, la section de dépôt a informé le demandeur que le Président de l'OEB avait soumis à la Grande Chambre de recours la question suivante: "Jusqu'à quel moment un demandeur peut-il déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet initiale encore en instance?" (affaire G 10/92, question soumise à la Grande Chambre, publiée dans le JO OEB 1993, 6). Elle ajoutait que la situation juridique sur ce point n'étant toujours pas clarifiée, aucune décision ne serait prise tant que la Grande Chambre de recours n'aurait pas statué.

III. Dans sa réponse en date du 6 avril 1994, le demandeur, invoquant la décision rendue dans les affaires jointes J 11/91 et J 16/91 (JO OEB 1994, 28, décision désignée ci-après sous len° J 11/91), a déclaré qu'il souhaitait que le traitement de sa demande divisionnaire soit entrepris sans retard. Il affirmait que d'après cette décision, il était permis de déposer une demande divisionnaire même après l'envoi de la réponse à la notification visée à la règle 51(4) CBE. Selon le demandeur, le dépôt de la demande divisionnaire n'aurait en rien le texte du brevet qui avait été approuvé par le demandeur, et la décision de délivrer le brevet relatif à la demande initiale n'ayant pas été publiée avant le dépôt de la demande divisionnaire, les conditions exigées dans la décision J 11/91 étaient réunies. Le demandeur prétendait avoir agi en toute bonne foi, vu que l'OEB n'avait pas averti les futurs demandeurs qu'il ne suivrait pas la jurisprudence. La saisine de la Grande Chambre par le Président de l'OEB n'avait pas d'effet suspensif. Il avait été annoncé clairement en l'espèce qu'une demande divisionnaire serait déposée. Le demandeur avait déjà mentionné dans sa réponse à la première notification qu'il allait déposer une demande divisionnaire. Puis, dans sa réponse à la notification qui lui avait été adressée conformément à la règle 51(4) CBE, il avait explicitement fait savoir, en se référant à la déci-

er später eine Teilanmeldung einreichen werde. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte er einen warnenden Hinweis erwarten können. Für den Fall, daß die Eingangsstelle an ihrer Auffassung festhalte, beantrage er eine sofortige beschwerdefähige Entscheidung.

IV. In einem zweiten Schreiben gleichen Datums wurde unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr die Wiedereinsetzung in die Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung beantragt und darauf hingewiesen, daß dieser Antrag vorsichtshalber gestellt werde. Der Anmelder habe die klare Anweisung erteilt, daß für den aus der früheren Anmeldung herausgenommenen Gegenstand eine Teilanmeldung eingereicht und die Einreichung so lange wie möglich hinausgeschoben werden sollte. Der Vertreter, dem die Entscheidung J 11/91 der Juristischen Beschwerdekammer, deren Leitsatz bereits in ABI. EPA 1993, Heft 1 - 2 veröffentlicht worden sei, bekannt gewesen sei, habe dem Anmelder geraten, die Teilanmeldung spätestens bis zu seiner Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ einzureichen.

V. Er habe sich auf die Richtigkeit dieser Entscheidung verlassen, zumal bereits in mehreren Entscheidungen Technischer Beschwerdekammern festgestellt worden sei, daß die Erwiderung auf eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht endgültig und unwiderruflich sei. Obwohl ihm bekannt gewesen sei, daß der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer diesbezüglich eine Rechtsfrage vorgelegt habe, habe er nicht damit rechnen können, daß sich das EPA über die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer hinwegsetzen würde, solange noch keine Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer ergangen sei.

VI. Am 6. Juli 1994 entschied die Eingangsstelle, daß die Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandelt werde, und wies den Wiedereinsetzungsantrag zurück. In der Begründung wurde der Anmelder auf die Stellungnahme G 10/92 (ABI. EPA 1994, 633) verwiesen, wonach der Anmelder eine Teilanmeldung nur bis zu seiner Zustimmung zur Fassung der Stammanmeldung gemäß Regel 51 (4) EPÜ einreichen darf. Es habe kein Grund bestanden, sich an die Entscheidung J 11/91 zu halten, da die Entscheidung einer Beschwerdekammer nur für den ihr zugrunde

position, the applicant requested an immediate appealable decision.

IV. In a further letter of the same date, re-establishment of rights in respect of the time limit for filing a divisional application was requested and the respective fee was paid. It was indicated that this request was made for safety's sake. The applicant had given clear instructions to file a divisional application for the subject-matter deleted from the earlier application and indicated that he wished to delay the filing as long as possible. The representative, knowing decision J 11/91 of the Legal Board of Appeal, the headnote of which had been published in OJ EPO 1993, Number 1-2, had advised the applicant to file the divisional application not later than when filing a response to the communication under Rule 51(6) EPC.

V. He had believed in the correctness of this decision, since there were several decisions of technical boards of appeal stating that the response to a communication under Rule 51(4) EPC did not constitute a final and irreversible act. Although knowing that the President of the EPO had referred a point of law to the Enlarged Board of Appeal, he could not expect the EPO to refuse to proceed in accordance with the decision of the Legal Board of Appeal, before the Enlarged Board of Appeal had given its opinion.

VI. On 6 July 1994, the Receiving Section issued a decision stating that the application would not be treated as a divisional application and refusing the request for re-establishment. In the reasons, the applicant was informed of opinion G 10/92 (OJ EPO 1994, 633), according to which the filing of a divisional application was not possible after approval of the text of the parent application pursuant to Rule 51(4) EPC. There had been no reason to follow J 11/91 since a decision of a board of appeal was binding only in the case in which it was given. Furthermore,

sion J 11/91, qu'il déposerait par la suite une demande divisionnaire. Un avertissement de l'OEB aurait dû lui être adressé à cette date au plus tard. Le demandeur a requis une décision immédiate susceptible de recours pour le cas où la section de dépôt n'accepterait pas de revenir sur sa position.

IV. Dans une autre lettre portant la même date, le demandeur a requis le rétablissement dans ses droits quant au délai prévu pour le dépôt d'une demande divisionnaire, et il a acquitté la taxe correspondante, ajoutant qu'il présentait cette requête par mesure de précaution. Il avait donné de claires instructions à son mandataire pour qu'il dépose une demande divisionnaire portant sur les éléments qui avaient été supprimés de la demande initiale, et précisait qu'il souhaitait attendre le plus longtemps possible avant de déposer cette demande. Le mandataire, connaissant la décision J 11/91 rendue par la chambre de recours juridique, décision dont le sommaire avait été publié dans le JO OEB 1-2/1993, avait conseillé au demandeur de déposer sa demande divisionnaire au plus tard à la date à laquelle il répondrait à l'invitation que lui adresserait l'OEB en vertu de la règle 51(6) CBE.

V. Le demandeur était persuadé que la décision qu'il avait prise était correcte, vu que dans plusieurs décisions des chambres de recours techniques il avait été déclaré que la réponse à une notification établie conformément à la règle 51(4) CBE ne constituait pas un acte définitif et irréversible. Bien que sachant que le Président de l'Office avait soumis une question de droit à la Grande Chambre de recours, il ne pouvait s'attendre à ce que l'OEB refuse de se conformer à la décision rendue par la chambre de recours juridique, alors que la Grande Chambre n'avait pas encore fait connaître son avis.

VI. Le 6 juillet 1994, la section de dépôt a décidé que la demande ne serait pas traitée comme demande divisionnaire, et elle a rejeté la requête en restitutio in integrum. Dans l'exposé de ses motifs, elle a renvoyé le demandeur à l'avis G 10/92 (JO OEB 1994, 633) dans lequel la Grande Chambre avait déclaré qu'un demandeur ne peut déposer une demande divisionnaire une fois qu'il a donné son accord sur le texte de la demande initiale conformément à la règle 51(4) CBE. Il n'y avait aucune raison de suivre la décision J 11/91, vu qu'une décision

liegenden Fall bindend sei. Außerdem habe es Abweichungen innerhalb der Rechtsprechung gegeben, die durch die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer behoben worden seien.

VII. Am 9. August 1994 legte der Anmelder gegen diese Entscheidung unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde am 4. November 1994 eingereicht.

VIII. Darin machte der Beschwerdeführer geltend, daß die Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht nur die Erklärung des Einverständnisses mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung enthalten habe, sondern daß er darin auch ausdrücklich seine Absicht bekundet habe, eine Teilanmeldung für die aus der Stammanmeldung herausgenommenen Gegenstände einzureichen, die eindeutig als die Ansprüche 1 - 7 definiert gewesen seien. Da weder der Artikel 76 noch die Regel 25 EPÜ eine besondere Form vorschrieben, sei diese Erklärung als Einreichung einer Teilanmeldung anzusehen gewesen. Außerdem habe die Erklärung insofern keine klare, endgültige Zustimmung zur vorgeschlagenen Fassung enthalten, als darin eindeutig die Absicht bekundet worden sei, die zuvor herausgenommenen Gegenstände durch eine Teilanmeldung schützen zu lassen.

IX. Hilfsweise brachte der Beschwerdeführer vor, daß die Eingangsstelle - wie die Entscheidung J 11/90 vom 6. August 1992 (nicht in ABI. EPA veröffentlicht) bestätige - gemäß Artikel 111 (2) Satz 1 EPÜ durch die Entscheidung J 11/91 gebunden sei, da der vorliegende Fall ähnlich gelagert sei wie die früher entschiedenen. Diese Entscheidungen stünden im Einklang mit den zur Regel 25 EPÜ in der seit 1. Oktober 1988 geltenden Fassung ergangenen, wonach die Einreichung einer Teilanmeldung auch nach erfolgter Zustimmung zu der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung nicht ausgeschlossen sei. Die gleichzeitig mit der Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ vorgenommene Einreichung der in Frage stehenden Anmeldung sei im Vertrauen auf die im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidungen erfolgt, durch die der Widerspruch zwischen Artikel 76 und Regel 25 EPÜ ausgeräumt worden sei. Wenn das EPA nicht die Absicht gehabt habe, sich an die Rechtsprechung zu halten, hätte es

there had been a divergence in case law which the opinion of the Enlarged Board of Appeal had resolved.

VII. On 9 August 1994, the applicant filed an appeal against this decision, paying the appeal fee the same day. The statement of grounds of appeal was filed on 4 November 1994.

VIII. The appellant submitted that the reply to the communication under Rule 51(4) EPC was not limited to the approval of the text proposed for grant. Additionally, it contained an explicit declaration of intention to file a divisional application for the subject-matter deleted in the parent application, which was clearly defined as claims 1-7. Since Article 76 and Rule 25 EPC did not require a specific form, this declaration should be regarded as the filing of a divisional application. Furthermore, the declaration did not contain a clear and final approval of the text because it expressed the clear intention to have the previously deleted subject-matter protected by means of a divisional application.

IX. Alternatively, the appellant argued that the Receiving Section was bound by decision J 11/91, as confirmed by decision J 11/90 of 6 August 1992 (not published in OJ EPO), according to Article 111(2), first sentence, EPC, since the facts of the present case were the same as in the cases previously decided. These decisions were in line with decisions concerning Rule 25 EPC, as in force until 1 October 1988, according to which the filing of a divisional application was not excluded after approval of the text intended for grant. The filing of the present application, simultaneously with the reply to the communication under Rule 51(6) EPC, had been made relying on decisions published in the Official Journal and giving a clear answer to the conflict between Article 76 and Rule 25 EPC. If the EPO did not intend to follow the case law, it should have given a warning that a divisional application could still be filed until the end of the time limit pursuant to Rule 51(4) EPC. Alternatively, the examining division should

d'une chambre de recours ne lie les autres instances que dans l'affaire sur laquelle cette chambre a statué. Par ailleurs, la jurisprudence présentait jusque-là des contradictions que l'avis de la Grande Chambre avait permis de résoudre.

VII. Le 9 août 1994, le demandeur a introduit un recours contre cette décision et a acquitté la taxe de recours. L'exposé des motifs du recours a été déposé le 4 novembre 1994.

VIII. Le demandeur a fait valoir que lorsqu'il avait répondu à la notification visée à la règle 51(4) CBE, il ne s'était pas borné à donner son accord sur le texte proposé pour la délivrance, mais avait aussi déclaré expressément qu'il avait l'intention de déposer une demande divisionnaire portant sur les éléments qui avaient été supprimés de la demande initiale et qui étaient clairement définis comme constituant l'objet de revendications 1 à 7. L'article 76 et la règle 25 CBE n'exigeant pas à cet égard le respect de formes particulières, cette déclaration devait être considérée comme le dépôt d'une demande divisionnaire. De surcroît, il n'avait pas donné de manière claire et définitive dans cette déclaration son accord sur le texte dans lequel devait être délivré le brevet, puisqu'il annonçait ouvertement son intention de faire protéger par le biais d'une demande divisionnaire les éléments qu'il avait auparavant supprimés de sa demande initiale.

IX. Par ailleurs, le requérant a fait valoir qu'en vertu de l'article 111(2), première phrase CBE, la section de dépôt était liée par la décision J 11/91, laquelle avait été confirmée par la décision J 11/90 du 6 août 1992 (non publiée au JO OEB), car les faits de la cause étaient identiques à ceux dont il était question dans ces deux affaires. Ces décisions étaient en accord avec celles rendues au sujet de l'application de la règle 25 CBE qui, dans le texte en vigueur jusqu'au 1^{er} octobre 1988, n'excluait pas le dépôt d'une demande divisionnaire une fois que le demandeur a approuvé le texte envisagé pour la délivrance du brevet. Lorsqu'il avait déposé la demande en cause en même temps qu'il répondait à la notification visée à la règle 51(6) CBE, le demandeur avait agi sur la foi de décisions publiées au Journal officiel, qui apportaient une solution claire au conflit existant entre l'article 76 et la règle 25 CBE. S'il n'avait pas été dans les intentions de l'OEB de suivre cette jurisprudence, il aurait dû avertir le

darauf hinweisen müssen, daß eine Teilanmeldung nur noch bis zum Ende der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ eingereicht werden könne. Im anderen Falle hätte die Prüfungsabteilung eine Aufforderung nach Regel 51 (5) EPÜ ergehen lassen oder die Prüfung wiederaufnehmen müssen. Nach dem in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern verankerten Grundsatz des Vertrauensschutzes dürften die berechtigten Erwartungen des Anmelders nicht mißachtet werden. Der Beschwerdeführer habe zu Recht davon ausgehen können, daß das EPA den Artikel 76 und die Regel 25 - entsprechend der Auslegung in der Entscheidung J 11/91 - auf diejenigen Fälle anwenden werde, die bis zur Bekanntmachung der Stellungnahme G 10/92 eingereicht worden seien. Dies entspräche der von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 5/93 (ABI. EPA 1994, 447) angewandten Regelung.

X. Der Beschwerdeführer beantragte, daß die vorliegende Anmeldung als Teilanmeldung zur Anmeldung Nr. 90 906 829.8 behandelt werde.

Entscheidungsgründe

1. Die - zulässige - Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Eingangsstelle, die vorliegende Anmeldung nicht als Teilanmeldung zu behandeln. Diese Entscheidung stützte sich auf die Stellungnahme G 10/92 der Großen Beschwerdekammer (s. oben), wonach ein Anmelder eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren Anmeldung nur bis zu seiner Zustimmung gemäß Regel 51 (4) EPÜ einreichen darf.

2. Die Kammer kann die Auffassung des Anmelders nicht gelten lassen, er habe mit seiner Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ eine Teilanmeldung eingereicht. Erstens geht aus dem Wortlaut der zum damaligen Zeitpunkt abgegebenen Erklärung "der Anmelder ... wird zu gegebener Zeit eine Teilanmeldung einreichen" zwar hervor, daß der Anmelder beabsichtigte, zu gegebener Zeit eine Anmeldung einzureichen, nicht jedoch, daß dies mit dieser Erklärung selbst geschehen sollte. Zweitens waren die Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags für die Teilanmeldung zum damaligen Zeitpunkt nicht erfüllt, da keine Unterlagen eingereicht worden waren, die als Beschreibung und Anspruch (Ansprüche) zu dieser Anmeldung hätten angesehen werden können (Art. 80 d) in Verbindung mit Art. 90 (1) a) EPÜ).

have sent a communication under Rule 51(5) EPC or should have resumed the examination. According to the principle of good faith, as recognised in the case law of the boards of appeal, the legitimate expectations of applicants had to be protected. The appellant was entitled to expect that the EPO applied Article 76 and Rule 25, as interpreted in J 11/91, to cases filed until decision G 10/92 was made available to the public. This would correspond to the rule applied by the Enlarged Board of Appeal in decision G 5/93 (OJ EPO 1994, 447).

X. The appellant requested that the present application be treated as a divisional application of application No. 90 906 829.8.

Reasons for the decision

1. The admissible appeal lies from the decision of the Receiving Section refusing to treat the present application as a divisional application. The decision was based on opinion G 10/92 (supra) of the Enlarged Board of Appeal, stating that an applicant may only file a divisional application on the pending earlier application up to the approval in accordance with Rule 51(4) EPC.

2. The board cannot accept the applicant's position that it filed a divisional application when replying to the communication under Rule 51(4) EPC. First, the wording of the declaration made at this date: "the applicant ... will file in due course a divisional application" makes it clear that the applicant wished to express its intention to file an application in the future, but not by this declaration itself. Secondly, the requirements for according a filing date for filing a divisional application were not fulfilled at that date, in the absence of any documents filed which could be regarded as description and claim(s) for this application (Article 80(d) in connection with Article 90(1)(a) EPC).

demandeur qu'une demande divisionnaire pouvait encore être déposée jusqu'à l'expiration du délai visé à la règle 51(4) CBE, ou bien la division d'examen aurait dû soit envoyer une notification au titre de la règle 51(5) CBE, soit reprendre l'examen. En vertu du principe de la bonne foi admis par la jurisprudence des chambres de recours, l'OEB ne doit pas tromper les attentes légitimes des demandeurs. Le demandeur était en droit en l'occurrence d'attendre de l'OEB que dans le cas des demandes déposées avant que la décision G 10/92 soit portée à la connaissance du public, il applique l'article 76 et la règle 25 CBE tels que les interprétait la décision J 11/91: c'était en effet la règle qu'avait appliquée la Grande Chambre de recours dans la décision G 5/93 (JO OEB 1994, 447).

X. Le requérant a demandé à l'OEB de traiter sa demande comme une demande divisionnaire relative à la demande n° 90 906 829.8.

Motifs de la décision

1. Le demandeur a formé un recours recevable à l'encontre de la décision par laquelle la section de dépôt avait refusé en l'occurrence de traiter sa demande comme demande divisionnaire. La section de dépôt s'était fondée sur l'avis susmentionné G 10/92 de la Grande Chambre de recours, qui prévoit qu'un demandeur ne peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet initiale encore en instance que jusqu'au moment où il donne son accord conformément à la règle 51(4) CBE.

2. La Chambre ne peut admettre, comme le soutient le demandeur, que celui-ci a déposé une demande divisionnaire lorsqu'il a répondu à la notification visée à la règle 51(4) CBE. Premièrement, il ressort clairement du texte de la déclaration faite à cette date: "le demandeur.... déposera en temps utile une demande divisionnaire" que le demandeur souhaitait annoncer qu'il déposerait ultérieurement une demande, mais qu'il n'entendait pas procéder à ce dépôt par sa déclaration proprement dite. Deuxièmement, n'ayant pas déposé de pièces susceptibles d'être considérées comme une description et une (des) revendications(s) (article 80 d) ensemble l'article 90(1)a) CBE), le demandeur ne remplissait pas à cette date les conditions requises pour l'attribution d'une date de dépôt à sa demande divisionnaire.

3. Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers war die Eingangsstelle nicht an die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer gebunden, wonach auch nach erfolgter Zustimmung zur Fassung der früheren Anmeldung noch eine Teilanmeldung möglich ist. Der Beschwerdeführer versucht, dies aus Artikel 111 (2) Satz 1 EPÜ herzuleiten, der besagt, daß das erstinstanzliche Organ bei gleicher Sachlage durch die ratio decidendi einer Kammer gebunden ist. Diese Bindung gilt jedoch jeweils nur für den Fall, den die Kammer an die erste Instanz zurückverweist, wie aus dem einleitenden Teil dieser Vorschrift hervorgeht. Eine bindende Wirkung für Fälle, über die die Kammer nicht entschieden hat, ist jedoch in Artikel 111 EPÜ nicht vorgesehen (vgl. *van Empel*, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, Rdn. 519).

4. Außerdem ist das Argument des Beschwerdeführers, J 11/91 sei nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes für die erste Instanz verbindlich, nicht stichhaltig. In der Regel gibt es für die erstinstanzlichen Organe gute Gründe, sich an die Entscheidungen der Beschwerdekammern zu halten, damit eine einheitliche Praxis gewahrt bleibt und unnötige Beschwerden vermieden werden. Im EPÜ ist jedoch kein Grundsatz zu finden, der die erste Instanz daran hindern würde, eine bereits von einer Kammer entschiedene Rechtsfrage in einem anderen Fall von derselben oder einer anderen Kammer erneut prüfen zu lassen. Dies kann in entsprechenden Fällen zur Weiterentwicklung des Rechts beitragen (s. z. B. die nachstehenden Entscheidungen zur Auslegung der Regel 28 (2) EPÜ: J 8/87, ABI. EPA 1989, 9; Prüfungsabteilung, ABI. EPA 1990, 156 - "Rockefeller"; T 815/90, ABI. EPA 1994, 389; G 2/93 ABI. EPA 1995, 275).

5. In manchen Fällen darf die Öffentlichkeit allerdings zu Recht darauf vertrauen, daß die erste Instanz nicht von der ständigen Rechtsprechung abweicht, etwa dann, wenn sie fester Bestandteil der ständigen Praxis der ersten Instanz ist und der Öffentlichkeit insbesondere durch Richtlinien, Rechtsauskünfte oder Mitteilungen des EPA bekanntgegeben worden ist. In einem solchen Fall kann der Anmelder zu Recht erwarten, daß eine Praxis, die eine bestimmte Verfahrensweise zuläßt oder gar nahelegt, nicht ohne entsprechende vor-

3. Contrary to the appellant's submissions, the Receiving Section was not bound by the decision of the Legal Board of Appeal to allow a divisional application after the approval of the text of the earlier application. The appellant seeks to derive this from Article 111(2), first sentence, EPC, according to which the department of the first instance is bound by the ratio decidendi of a board, in so far as the facts are the same. This binding effect ensues, however, only in the individual case which the board has remitted to the department of first instance, as the introductory part of the provision makes clear. A binding effect for cases in respect of which no decision has been taken by the board is not foreseen in Article 111 EPC (cf *van Empel*, "The Granting of European Patents", Leyden 1975, No. 519).

4. Moreover, the appellant's argument that J 11/91 is binding on the department of first instance on the basis of the principle of "good faith" is not valid. In general there will be good reasons for the department of first instance to follow the decisions of the boards of appeal, in order to maintain a consistent practice and to avoid unnecessary appeals. There is, however, no principle in the EPC preventing the first instance from having a question which has already been decided by a board reconsidered in another case by the same or another board. This may in appropriate cases contribute to developing the law (see for example the following decisions concerning the interpretation of Rule 28(2) EPC: J 8/87, OJ EPO 1989, 9; examining Division, OJ EPO 1990, 156 - "Rockefeller"; T 815/90, OJ EPO 1994, 389; G 2/93, OJ EPO 1995, 275).

5. There may be cases in which the public has a legitimate expectation that the first instance will not deviate from the established case law. This might be accepted if this case law had become part of the consistent practice of the department of first instance, in particular if this had been made known to the public by published Guidelines, Legal Advice or Notices from the EPO. In such a situation, an applicant may legitimately expect that a practice allowing or even recommending a certain procedural conduct will not be

3. Contrairement à ce que prétend le requérant, la section de dépôt n'était pas liée par la décision de la chambre de recours juridique autorisant un demandeur à déposer une demande divisionnaire même après qu'il a donné son accord sur le texte de la demande initiale. Pour tirer cette conclusion, le demandeur s'était appuyé sur l'article 111(2), première phrase CBE, qui dispose que la première instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Mais elle n'est liée par cette décision que pour l'affaire que la chambre a renvoyée devant elle, comme le spécifie clairement la partie introductive de cette disposition. L'article 111 CBE ne prévoit pas que la première instance est liée dans des affaires qui ne sont pas celles sur lesquelles la chambre a statué (cf. *van Empel*, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, n° 519).

4. De plus, contrairement à ce qu'a allégué le requérant, il n'est pas exact que la décision J 11/91 lie la première instance en vertu du principe de la protection de la confiance. Il convient certes d'une manière générale que la première instance suive les décisions des chambres de recours, les divergences par rapport à la jurisprudence des chambres risquant sinon d'entraîner une prolifération inutile des recours. Rien dans la CBE n'interdit cependant à une première instance de prendre sur une question qui avait déjà été tranchée par une chambre dans une autre affaire une décision qui entraînera un réexamen de la question par cette même chambre ou par une autre chambre. Ceci peut, dans certains cas, contribuer à faire évoluer le droit (cf. les décisions suivantes concernant l'interprétation de la règle 28(2) CBE : J 8/87, JO OEB 1989, 9 ; décision d'une division d'examen, JO OEB 1990, 156 - "Rockefeller" ; T 815/90, JO OEB 1994, 389 ; G 2/93, JO OEB 1995, 275).

5. Il peut arriver dans certains cas que le public soit en droit d'attendre de la première instance qu'elle ne s'écarte pas de la jurisprudence constante, si dans la pratique les instances du premier degré se sont toujours conformées à cette jurisprudence, et notamment si cette pratique a été portée à la connaissance du public par la publication de directives, d'avis juridiques ou de communications de l'OEB. En pareil cas, le demandeur est en droit d'attendre de l'OEB qu'il ne modifie pas sans en avoir informé le public suffisamment

herige Mitteilung geändert wird.

6. Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Der Leitsatz der Entscheidung J 11/91 wurde in derselben Ausgabe des Amtsblatts des EPA veröffentlicht wie die Vorlage der Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer (ABI. EPA 1993, 6). In Anbetracht dessen lag kein Grund zu der Annahme vor, die erste Instanz würde sich in künftigen Fällen an die Entscheidung J 11/91 halten. Es ist vielmehr festzustellen, daß die Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-IV, 1.1.2 unverändert blieben, so daß zu Recht angenommen werden konnte, daß sich auch die darauf beruhende Praxis nicht ändern würde. In dieser Hinsicht unterscheidet sich der Sachverhalt im vorliegenden Fall grundlegend von demjenigen in der Sache G 5/93, in der das EPA die Anmelder ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, daß nach der Rechtsprechung in bestimmten Fällen die Möglichkeit besteht, nach einem Rechtsverlust wieder in den vorigen Stand eingesetzt zu werden (Hinweis für PCT-Anmelder, ABI. EPA 1991, 328, B.II.7, C.7). Die Gründe, aus denen die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 5/93 zuließ, daß die Auslegung einer aufgehobenen Entscheidung auf anhängige Verfahren angewandt wird, sind hier nicht gegeben.

7. Dementsprechend kommt die Regel 25 EPÜ in der von der Großen Beschwerdekammer gegebenen Auslegung im vorliegenden Fall zur Anwendung. In der angefochtenen Entscheidung wurden allerdings die vom Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hin abgegebenen Erklärungen falsch interpretiert.

8. Der erste Satz der schriftlichen Erwiderung auf die Mitteilung enthielt zwar eine Einverständniserklärung zu der dem Anmelder mitgeteilten Fassung, die für sich genommen klar und unmißverständlich war. Im zweiten Satz jedoch fügte der Anmelder unter Hinweis auf die Entscheidung J 11/91 hinzu, daß er für die aus der Anmeldung herausgenommenen Gegenstände zu gegebener Zeit eine Teilanmeldung einreichen werde. Diese beiden Erklärungen können aber nicht voneinander getrennt werden, ohne daß ihr innerer Zusammenhang und ihre gegenseitige Abhängigkeit darunter leiden würden. Der Anmelder hatte ganz

changed without appropriate advance information.

6. Such circumstances have not been shown in this case. The headnote to decision J 11/91 was published in the same issue of OJ EPO as the referral of the point of law to the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1993, 6). Taking this information into account, there was no reason to believe that the first instance would follow J 11/91 in future cases. On the contrary, the Guidelines for Examination in the EPO, A-IV, 1.1.2, remained unchanged, which fact gave reason to expect that the practice based on them would not be changed either. In this respect, the facts of the present case differ substantially from those of case G 5/93 in which the EPO had expressly drawn the applicants' attention to the opportunity provided by the case law to have the application restored after certain losses of rights (Information for PCT Applicants, OJ EPO 1991, 328, B.II.7, C.7). The reasons why the Enlarged Board of Appeal in G 5/93 allowed the application of the interpretation of an overruled decision in pending cases do not exist in this case.

7. For the reasons outlined above, Rule 25 EPC, in the interpretation given by the Enlarged Board of Appeal, is applicable to this case. The decision under appeal was however wrong in interpreting the declarations made by the applicant in reply to the communication under Rule 51(4) EPC.

8. It is true that the first sentence of the letter in response to the communication contained an approval of the text notified to the applicant which was, seen in isolation, clear and unequivocal. The applicant declared, however, additionally in the second sentence that he would file a divisional application for the matter deleted from the application in due course, referring to decision J 11/91. These two declarations cannot be separated from each other without neglecting their correlation and mutual dependence. The applicant had made it quite clear that he was declaring his approval because it was still possible to file a divisional

à l'avance une pratique autorisant, voire recommandant une certaine ligne de conduite au cours de la procédure.

6. Or, il n'a pas été montré que ces conditions étaient réunies en l'espèce. Le sommaire de la décision J 11/91 a été publié dans le même numéro du Journal officiel de l'OEB que le texte de la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 10/92 (JO OEB 1993, 6). Dans ces conditions, il n'y avait aucune raison de penser que la première instance suivrait à l'avenir la décision J 11/91. Au contraire, le point A-IV, 1.1.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB n'avait pas été modifié, ce qui en fait tendait à faire penser que la pratique régie par ce point des Directives ne serait pas modifiée elle non plus. A cet égard, les faits de la cause sont profondément différents de ceux dont il était question dans l'affaire G 5/93, dans laquelle l'OEB avait expressément signalé aux demandeurs que d'après la jurisprudence, ils pouvaient pour certains droits bénéficiers de la restitutio in integrum (Avis aux déposants PCT, JO OEB 1991, 328, B. II, 7, C.7). L'on ne saurait dans la présente espèce faire valoir des raisons semblables à celles qui avaient amené la Grande Chambre de recours à autoriser dans sa décision G 5/93 l'application à des affaires encore en instance de l'interprétation retenue par une jurisprudence qui avait entre temps été abandonnée.

7. Pour les motifs énoncés ci-dessus, la disposition applicable en l'occurrence est la règle 25 CBE, telle que l'a interprétée la Grande Chambre de recours. Cependant, dans la décision attaquée, la division d'examen n'a pas interprété correctement les déclarations faites par le demandeur en réponse à la notification visée à la règle 51(4) CBE.

8. Il est vrai que dans la première phrase de la réponse à la notification, le demandeur donnait son accord sur le texte qui lui avait été notifié, accord qui, si l'on considérait cette phrase coupée de son contexte, était clair et sans ambiguïté. Le demandeur avait néanmoins ajouté dans la deuxième phrase qu'il déposerait en temps utile une demande divisionnaire portant sur les éléments qui avaient été supprimés de la demande initiale, et il avait cité à ce propos la décision J 11/91. Il n'est pas possible de considérer isolément ces deux phrases sans tenir compte de leur interdépendance. Le demandeur avait clairement indiqué qu'il

klar zum Ausdruck gebracht, daß er sein Einverständnis nur deshalb erklärte, weil es ihm aufgrund der Rechtsprechung, auf die er sich berief, danach noch immer möglich war, eine Teilanmeldung einzureichen. Der zweite Satz hätte deshalb als fester Bestandteil der Einverständniserklärung angesehen werden müssen. Die Prüfungsabteilung hätte also das Schreiben nicht als gültige Zustimmung nach Regel 51 (4) EPÜ behandeln dürfen, da es eine Bedingung enthielt, die die Zustimmung ungültig machte. Das Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung ist eine notwendige Voraussetzung für den nächsten Verfahrensschritt, nämlich die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ. Es muß für das EPA bei Erhalt der Einverständniserklärung klar sein, ob sie eine geeignete Grundlage für die Absendung dieser Mitteilung darstellt oder nicht. Im Interesse der Rechtssicherheit hat die Kammer festgestellt, daß Verfahrenserklärungen eindeutig sein müssen (J 11/94, ABI. EPA 1995, 596). Dies bedeutet, daß sie keine Bedingungen enthalten dürfen, weil dadurch offenbleibt, ob das EPA aufgrund einer solchen Erklärung das Verfahren fortsetzen kann. Die Prüfungsabteilung hätte die ungültige Einverständniserklärung - gegebenenfalls mit der in Regel 51 (5) Satz 1 EPÜ vorgesehenen Folge - beanstanden müssen.

application thereafter, according to the case law on which he relied. For this reason, the second sentence should have been regarded as an integral part of the declaration of approval. Hence, the examining division should not have treated the letter as valid approval under Rule 51(4) EPC, because it contained a condition which made the approval invalid. The approval of the text intended for grant is a necessary requirement for the next step in the proceedings, ie the communication under Rule 51(6) EPC. It must be clear for the EPO when receiving the declaration whether or not it is an appropriate basis for the despatch of this communication. In the interests of legal certainty the board has stated that procedural declarations have to be unambiguous (J 11/94, OJ EPO 1995, 596). This implies that such a declaration must not be subject to any condition, leaving it unclear whether or not the EPO can proceed further on the basis thereof. The examining division should have objected to the invalid approval, with the eventual consequence foreseen in Rule 51(5), first sentence, EPC.

donnait son accord sur le texte parce que, selon la jurisprudence qu'il citait, il lui était encore possible de déposer une demande divisionnaire après avoir donné son accord. La deuxième phrase de cette lettre aurait dû ainsi être considérée comme faisant partie intégrante de la déclaration par laquelle le demandeur marquait son accord. Par conséquent, la division d'examen n'aurait pas dû traiter cette lettre comme un accord donné en bonne et due forme conformément à la règle 51(4) CBE, car la lettre en question contenait une condition qui invalidait cet accord. Or, l'approbation par le demandeur du texte envisagé pour la délivrance est une condition nécessaire pour que l'OEB puisse passer à l'étape suivante de la procédure, c'est-à-dire pour qu'il puisse envoyer l'invitation visée à la règle 51(6) CBE. Lorsqu'il reçoit la déclaration par laquelle le demandeur marque son accord, l'OEB doit pouvoir établir sans doute possible s'il pourra ou non se fonder sur cette déclaration pour envoyer l'invitation en question. La Chambre a fait savoir que dans l'intérêt de la sécurité juridique, une déclaration concernant un acte de procédure doit être sans équivoque (décision J 11/94, JO OEB 1995, 596), c'est-à-dire qu'elle ne peut être assortie de conditions, quelles qu'elles soient, qui ne permettraient pas à l'OEB de savoir sans doute possible s'il pourra se fonder sur elle dans la suite de la procédure. La division d'examen aurait dû objecter que cet accord n'était pas valable, ceci entraînant les conséquences finales prévues à la règle 51(5), première phrase CBE.

9. Legt man Regel 25 EPÜ zugrunde, so hat die Prüfungsabteilung im Lichte der Entscheidung G 5/93 nicht richtig gehandelt, als sie nicht in der vorstehend beschriebenen Weise verfuhr. Dadurch, daß sie die Einverständniserklärung nicht beanstandete, ging sie auf die Erklärung des Anmelders als Ganzes ein, nämlich darauf, daß der Anmelder mit der Fassung einverstanden und daß die Einreichung einer Teilanmeldung unter den in der Entscheidung J 11/91 genannten Bedingungen noch möglich sei. Durch die implizite Billigung des Standpunkts des Anmelders weckte die Prüfungsabteilung beim Anmelder die berechnete Erwartung, daß gegen die Einreichung einer Teilanmeldung keine Einwände erhoben würden. Es würde gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes verstoßen, wenn das EPA seinem früheren Verhalten zuwiderhandeln dürfte, das dem Anmelder als Richtschnur für sein Vorgehen diene. Dies käme einem "venire contra factum proprium" gleich, was im Verfahren vor dem EPA nicht zulässig ist (J .. /87, ABI. EPA 1988, 323, Nr. 3.14 der Entscheidungsgründe; J 14/94, ABI. EPA 1995, 824). Deshalb darf das EPA dem Anmelder nicht das Recht absprechen, mit der Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ eine Teilanmeldung einzureichen.

10. Der vorsichtshalber gestellte Wiedereinsetzungsantrag ist hinfällig. Da die entsprechende Gebühr grundlos entrichtet worden ist, ist sie an den Beschwerdeführer zurückzuzahlen (J 11/85, ABI. EPA 1986,1).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Anmeldung ist als Teilanmeldung zur Anmeldung Nr. 90 906 829.8 zu behandeln.
3. Die Wiedereinsetzungsgebühr ist zurückzuzahlen.

9. On the basis of Rule 25 EPC, in the light of decision G 5/93, the examining division was wrong in not following the course of action outlined in the preceding paragraph. By not objecting to the approval, the examining division accepted the applicant's declaration as a whole, i.e. that the text was approved and that the filing of a divisional application was still possible under the conditions laid down in J 11/91. By the implicit acceptance of the applicant's position, the examining division created the legitimate expectation that the filing of a divisional application would not be objected to. It would contravene the principle of good faith if the EPO were allowed to contradict its earlier conduct of the proceedings which served as a basis for the applicant's decision on how to proceed. This would constitute "venire contra factum proprium" which is not allowed in proceedings before the EPO (J .. /87, OJ EPO 1988, 323, reasons 3.14; J 14/94, OJ EPO 1995, 824). Therefore, the EPO is prevented from contesting the applicant's right to file a divisional application with the reply to the communication under Rule 51(6) EPC.

10. The request for re-establishment of rights, filed as a precautionary measure, is unnecessary. The payment of the respective fee was without foundation and the fee is therefore to be refunded to the appellant (J 11/85, OJ EPO 1986,1).

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 of application No. 90 906 829.8.
3. The fee for re-establishment is to be refunded.

9. Eu égard à la règle 25 CBE, il convient de conclure, à la lumière de la décision G 5/93, que la division d'examen a eu tort de ne pas agir comme la Chambre vient de l'indiquer (cf. point précédent). N'ayant pas critiqué cet accord, elle a accepté en bloc la déclaration comme quoi le demandeur approuvait le texte du brevet et jugeait encore possible après cela de déposer une demande divisionnaire dans les conditions énoncées dans la décision J 11/91. La division d'examen ayant admis implicitement ce point de vue, le demandeur pouvait légitimement penser que le dépôt d'une demande divisionnaire ne soulèverait pas d'objections. Il serait contraire au principe de la protection de la confiance que l'OEB puisse revenir sur ce qu'il a admis auparavant alors que le demandeur s'est fondé sur cette attitude de l'OEB pour décider de la marche à suivre. Ceci reviendrait à "venire contra factum proprium" (revenir sur ce que l'on a fait soi-même), ce qui n'est pas admis dans les procédures devant l'OEB (J .. /87, JO OEB 1988, 323, point 3.14 des motifs; J 14/94, JO OEB 1995, 824). L'OEB ne peut donc contester au demandeur le droit de déposer une demande divisionnaire en même temps qu'il répond à la notification visée à la règle 51(6) CBE.

10. La requête en restitutio in integrum que le requérant avait formulée par mesure de précaution n'avait pas à être présentée. La taxe correspondante ayant été acquittée à tort, elle doit être remboursée au demandeur (J 11/85, JO OEB 1986, 1).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. La demande doit être traitée comme une demande divisionnaire relative à la demande n° 90 906 829.8.
3. La taxe de restitutio in integrum est remboursée.