

**ENTSCHEIDUNGEN DER
GROSSEN BESCHWERDE-
KAMMER**
**DECISIONS OF THE
ENLARGED BOARD OF
APPEAL**
**DECISIONS DE LA GRANDE
CHAMBRE DE RECOURS**

**Stellungnahme der Großen
Beschwerdekammer vom
2. Mai 1990
G 2/89
(Übersetzung)**

**Opinion of the Enlarged
Board of Appeal dated
2 May 1990
G 2/89
(Language of the proceedings)**

**Avis de la Grande
Chambre de recours en date du
2 mai 1990
G 2/89
(Traduction)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: E. Persson
P. Ford
K. Jahn
K. Lederer
G.D. Paterson
C. Payraudeau

Composition of the board:

President: P. Gori
Members: E. Persson
P. Ford
K. Jahn
K. Lederer
G.D. Paterson
C. Payraudeau

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: E. Persson
P. Ford
K. Jahn
K. Lederer
G.D. Paterson
C. Payraudeau

**Stichwort: Nichteinheitlichkeit a
posteriori**

**Artikel: 112 (1) (b), 154 (3) EPÜ
Artikel: 17 (3) (a) PCT
Regel: 13, 33, 40 PCT**

Schlagwort: "Zuständigkeit der
Großen Beschwerdekammer bei
Widersprüchen nach dem PCT" -
"Nichteinheitlichkeit a posteriori"

Headword: Non-unity a posteriori

**Article: 112(1)(b), 154(3) EPC
Article: 17(3)(a) PCT
Rule: 13, 33, 40 PCT**

Keyword: "Competence of the
Enlarged Board of Appeal in protest
cases under PCT" - "Non-unity a
posteriori"

**Référence: Défaut d'unité a
posteriori**

**Article: 112(1)(b), 154(3) CBE
Article: 17(3)(a) PCT
Règle: 13, 33, 40 PCT**

Mot-clé: "Compétence de la Grande
Chambre de recours dans les affaires
relatives à des réserves émises au
titre du PCT" - "Défaut d'unité a
posteriori"

Leitsatz

*Das EPA kann als ISA nach Artikel
17 (3) a) PCT eine zusätzliche
Recherchegebühr verlangen, wenn
es der Auffassung ist, daß die
internationale Anmeldung "a
posteriori" keine Einheitlichkeit der
Erfindung aufweist.*

Headnote:

*The EPO in its function as an ISA
may, pursuant to Article 17(3)(a)
PCT, request a further search fee
where the international application is
considered to lack unity of invention
"a posteriori".*

Sommaire

*L'OEB agissant en qualité d'ISA
peut, en application de l'article
17.3)a) PCT, exiger le paiement
d'une taxe de recherche
additionnelle lorsque la demande
internationale est considérée "a
posteriori" comme ne satisfaisant
pas à l'exigence d'unité de
l'invention.*

Zusammenfassung der einschlägigen Bestimmungen und des Verfahrens

I. Das Europäische Patentamt (EPA) wird aufgrund einer nach Artikel 154 EPÜ und Artikel 16 PCT zwischen der Europäischen Patentorganisation und der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) geschlossenen Vereinbarung als Internationale Recherchenbehörde (ISA) im Sinne des Kapitels I des Patentrechtsabkommens (PCT) vom 19. Juni 1970 tätig. Diese Vereinbarung (im folgenden "die Vereinbarung" genannt) ist am 7. Oktober 1987 geschlossen worden und am 1. Januar 1988 in Kraft getreten (ABl. EPA 1987, 515). Sie entspricht weitgehend einer früheren Vereinbarung vom 11. April 1978.

II. Die internationale Recherche und die Erstellung des internationalen Recherchenberichts nach den Artikeln 15 bis 18 PCT obliegen den Recherchenabteilungen des EPA in der Zweigstelle Den Haag. Gemäß Artikel 154 (3) EPÜ sind für Entscheidungen über Widersprüche von Anmeldern gegen vom EPA, d. h. den Recherchenabteilungen, nach Artikel 17 (3) a) PCT wegen (behaupteter) Nichteinheitlichkeit der Erfindung angeforderte zusätzliche Gebühren die Beschwerdekammern des EPA zuständig. Sie üben dabei die Funktion der in Regel 40.2 c) PCT genannten besonderen Instanz der ISA aus.

III. Gemäß Artikel 3 (4) iii) PCT hat eine internationale Anmeldung "den vorgeschriebenen Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung zu entsprechen". Dies bedeutet, wie in Regel 13.1 PCT ausgeführt, daß sich die internationale Anmeldung nur auf eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen darf, die so zusammenhängen, daß

Summary of relevant provisions and of the proceedings

I. The European Patent Office (EPO) acts as an International Searching Authority (ISA) within the meaning of Chapter I of the Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970 (PCT) in accordance with an agreement between the European Patent Organisation and the World Intellectual Property Organization (WIPO) based on Article 154 EPC and Article 16 PCT. The present agreement (the Agreement) was concluded on 7 October 1987 and entered into force on 1 January 1988 (OJ EPO 1987, 515). It is largely in line with a previous one of 11 April 1978.

II. The international search and the establishment of the international search report under Articles 15 to 18 PCT are carried out by the Search Divisions of the EPO in the branch at The Hague. In accordance with Article 154(3) EPC, the Boards of Appeal of the EPO are responsible for deciding on protests made by applicants against additional search fees charged by the EPO, i.e. the Search Divisions, under the provisions of Article 17(3)(a) PCT in case of (alleged) lack of unity of invention. The Boards of Appeal exercise thereby the functions of the special instance of the ISA as referred to in Rule 40.2(c) PCT.

III. According to Article 3(4)(iii) PCT, an international application shall comply with "the prescribed requirement of unity of invention". This means, as explained in Rule 13.1 PCT, that the application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept. The normal fees for search (and

Rappel des dispositions pertinentes et de la procédure

I. L'Office européen des brevets (OEB) agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) au sens du chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (PCT), conformément à un accord conclu entre l'Organisation européenne des brevets et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur la base de l'article 154 CBE et de l'article 16 PCT. Cet accord (ci-après dénommé l'accord) a été conclu le 7 octobre 1987, et il est entré en vigueur le 1er janvier 1988 (JO OEB 1987, 515). Il diffère peu de la version antérieure en date du 11 avril 1978.

II. Les divisions de la recherche de l'OEB à son département de La Haye sont chargées de l'exécution de la recherche internationale et de l'établissement du rapport de recherche internationale, visés aux articles 15 à 18 PCT. Conformément à l'article 154(3) CBE, les chambres de recours de l'OEB sont compétentes pour statuer sur les réserves formulées par les déposants à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles par l'Office européen des brevets, c'est-à-dire par les divisions de la recherche, en vertu de l'article 17, paragraphe 3, lettre a) PCT dans le cas où - à ce qu'il a été allégué - il n'a pas été satisfait à l'exigence d'unité de l'invention. Les chambres de recours agissent ainsi en qualité d'instance spéciale de l'administration chargée de la recherche internationale visée à la règle 40.2.c) PCT.

III. En vertu de l'article 3.4) iii) PCT, une demande internationale doit satisfaire à "l'exigence prescrite d'unité de l'invention", ce qui signifie, comme indiqué à la règle 13.1 PCT, que la demande ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif

sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Den für die Recherche (und vorläufige Prüfung) einer internationalen Anmeldung üblichen Gebühren (R. 16.1 a) und 58.1 a) PCT) liegt die Annahme zugrunde, daß die Anmeldungen diese Voraussetzung erfüllen. Andernfalls kann für jede weitere Erfindung eine zusätzliche Gebühr erhoben werden (Art. 17 (3) a) und 34 (3) a) PCT).

IV. Weder im PCT selbst noch in seiner Ausführungsordnung gibt es Bestimmungen darüber, wie zu entscheiden ist, ob eine internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung entspricht oder nicht. In den vom Interimsausschuß für technische Zusammenarbeit in seiner siebten Sitzung im Oktober 1977 in Genf vereinbarten Richtlinien für die internationale Recherche nach dem PCT (PCT/INT/5) heißt es unter anderem, daß mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung möglicherweise sofort - "a priori" -, d. h. vor einer Prüfung der Ansprüche im Hinblick auf den Stand der Technik, oder erst "a posteriori", d. h. nach Berücksichtigung des Stands der Technik, erkennbar sein kann. Der letztere Fall wird in den Richtlinien durch folgendes Beispiel veranschaulicht: Anhand eines bei der internationalen Recherche aufgefundenen Dokuments zeigt sich, daß ein Hauptanspruch nicht neu ist und die verbleibenden zwei oder mehr abhängigen Ansprüche keine einzige allgemeine erfinderische Idee mehr verwirklichen (Kap. VII, Nr. 9). Nach Artikel 2 der unter Nummer I genannten Vereinbarung geht das EPA bei der Durchführung der internationalen Recherche nach diesen Richtlinien vor.

V. Was die Ausrichtung der internationalen Recherche anbelangt, so geht aus Regel 33.3 PCT hervor, daß diese Recherche auf der Grundlage der Ansprüche unter angemessener Berücksichtigung der

preliminary examination) of international applications (Rules 16.1(a) and 58.1(a) PCT) are based on the assumption that the applications are restricted in this way. If they are not, additional fees may be charged for each invention more than one (Articles 17(3)(a) and 34(3)(a) PCT).

IV. Neither in the PCT itself, nor in the Rules under the PCT, are there any provisions specifying how to decide whether or not an international application complies with the prescribed requirement of unity of invention. However, in the Guidelines for International Search to be carried out under the PCT as agreed upon by the Interim Committee for Technical Cooperation at its seventh session in Geneva in October 1977 (PCT/INT/5), it is stated, inter alia, that lack of unity of invention may be directly evident "a priori", i.e. before considering the claims in relation to any prior art, or may only become apparent "a posteriori", i.e. after taking prior art into consideration. The latter situation is illustrated in the guidelines by the example that a document discovered in the international search shows that there is lack of novelty in a main claim, leaving two or more dependent claims without a single general inventive concept (Chapter VII, point 9). According to Article 2 of the Agreement referred to in paragraph I above, the EPO shall, in carrying out international search, be guided by these guidelines.

V. As to the orientation of the international search, it follows from Rule 33.3 PCT that the search shall be made on the basis of the claims, with due regard to the description and the drawings (if any) and with

général. Les taxes normales de recherche (et d'examen préliminaire) pour des demandes internationales (règles 16.1.a) et 58.1.a) PCT) ont été fixées en partant du principe que les demandes sont limitées en conséquence. Si tel n'est pas le cas, des taxes additionnelles peuvent être perçues pour chaque invention en sus de la première (articles 17.3)a) et 34.3)a) PCT).

IV. Ni le PCT lui-même, ni son règlement d'exécution ne comportent de dispositions indiquant comment déterminer si une demande internationale satisfait ou non à l'exigence prescrite d'unité de l'invention. Néanmoins, dans les directives concernant la recherche internationale selon le PCT arrêtées par le Comité intérimaire de coopération technique lors de sa 7e session tenue à Genève en octobre 1977 (PCT/INT/5), il est affirmé notamment que l'absence d'unité d'invention peut soit se manifester directement "a priori", c'est-à-dire avant même que l'on n'ait comparé les revendications avec l'état de la technique, soit ne devenir apparente qu'"a posteriori", c'est-à-dire après que l'on a considéré l'état de la technique. Cette dernière situation est illustrée dans les Directives par l'exemple suivant : un document découvert au cours de la recherche internationale permet de constater le manque de nouveauté d'une revendication principale, laissant deux ou plusieurs revendications dépendantes sans concept inventif général (chapitre VII, paragraphe 9). En vertu de l'article 2 de l'accord visé au point I ci-dessus, l'OEB se conforme à ces Directives pour procéder à la recherche internationale.

V. En ce qui concerne l'orientation de la recherche internationale, il est stipulé à la règle 33.3 PCT que la recherche s'effectue sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et des

Beschreibung und der Zeichnungen (soweit vorhanden) durchgeführt wird und besonders die erfinderische Idee, auf die die Ansprüche gerichtet sind, berücksichtigt. Soweit es möglich und sinnvoll ist, hat die internationale Recherche den gesamten Gegenstand zu erfassen, auf den die Ansprüche gerichtet sind oder auf den sie, wie vernünftigerweise erwartet werden kann, nach einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnten.

VI. In ihrer Entscheidung **W 03/88** vom 8. November 1988 stellte die **Technische Beschwerdekammer 3.3.1** fest, daß die ISA viele Anmeldungen "zumindest einer vorläufigen Prüfung" auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit unterziehe und danach (a posteriori) die Einheitlichkeit der Erfindung beurteile. Dies verstoße gegen die im PCT vorgesehenen Pflichten und Befugnisse der ISA. In den Entscheidungsgründen unterschied die Kammer ganz klar zwischen den Pflichten der ISA nach Kapitel I PCT und denen der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde (IPEA) nach Kapitel II PCT. Daß Kapitel II in den PCT aufgenommen worden sei, sei ein klarer Hinweis darauf, daß die ISA für die Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit keine Zuständigkeit besitze. Die in Artikel 17 PCT genannten Aufgaben der ISA im Zusammenhang mit internationalen Anmeldungen beschränkten sich zweckentsprechend auf die Durchführung der internationalen Recherche und die Erstellung eines Recherchenberichts. Die Kammer vertrat ferner die Auffassung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13 PCT eine verfahrensrechtliche Anforderung im Zusammenhang mit der Durchführung der internationalen Recherche nach Artikel 17 PCT darstelle, die sicherstellen solle, daß der für die Recherche relevante Stand der Technik nach Regel 33 PCT auf das beschränkt werde. was

particular emphasis on the inventive concept towards which the claims are directed. Insofar as possible and reasonable, the search shall cover the entire subject-matter to which the claims are directed or to which they might reasonably be expected to be directed after they have been amended.

VI. In its decision **W 03/88** of 8 November 1988, **Technical Board of Appeal 3.3.1** noted that the ISA was examining many applications for novelty and inventive step, "at least on a preliminary basis", and thereafter judging such applications for unity of invention in the light of such examination ("a posteriori"). This practice was, in the Board's view, contrary to the obligations and power of the ISA under the PCT. In the reasons for its decision, the Board, making a sharp distinction between the duties of the ISA under Chapter I of the PCT and those of the International Preliminary Examining Authority (IPEA) under Chapter II of the PCT, stated that, in fact, the presence of Chapter II in the PCT emphasises the lack of competence of the ISA in respect of examining for novelty and inventive step. It was held that the duties of the ISA in relation to an international application as set out in Article 17 PCT are purpose-related solely to the carrying out of the international search and the production of a search report. The Board also took the view that the requirement of unity of invention set out in Rule 13 PCT is a procedural requirement relating to the carrying out of the international search in accordance with the procedure under Article 17 PCT, so as to ensure that the relevant prior art for the search as set out in Rule 33 PCT is limited to what can fairly be regarded as a single general inventive concept. This concept was interpreted by the Board in the following way (point 6 of the reasons for the decision):

dessins (s'il y en a) et en insistant plus particulièrement sur le concept inventif que visent les revendications. Dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche internationale doit couvrir la totalité des éléments que visent les revendications ou qu'elles pourraient viser, à ce qu'on peut raisonnablement penser, une fois ces revendications modifiées.

VI. Dans la décision **W 03/88** du 8 novembre 1988, la **chambre de recours technique 3.3.1** a noté que l'ISA, ne serait-ce qu'à titre préliminaire, examine de nombreuses demandes quant à la nouveauté et l'activité inventive, se prononçant ensuite sur l'unité de l'invention à la lumière d'un tel examen ("a posteriori"). Elle a estimé que cette pratique va à l'encontre des obligations et des compétences de l'ISA découlant du PCT. Dans les motifs de sa décision, la chambre, établissant une nette distinction entre les obligations de l'ISA découlant du chapitre I du PCT et celles de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) au titre du chapitre II du PCT, a constaté qu'en fait, l'existence du chapitre II dans le PCT prouve la non-compétence de l'ISA en matière d'examen de la nouveauté et de l'activité inventive. Elle a également affirmé que la tâche de l'ISA traitant une demande internationale, telle qu'exposée à l'article 17 PCT, consiste uniquement à effectuer la recherche internationale et à établir un rapport de recherche. La chambre a en outre estimé que l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13 PCT correspond à une nécessité de procédure concernant l'exécution de la recherche internationale conformément à l'article 17 PCT, à la seule fin que l'état de la technique pertinent pour la recherche, tel que le définit la règle 33 PCT, ne dépasse pas le domaine de ce que l'on peut raisonnablement considérer comme ne formant qu'un seul

vernünftigerweise als eine einzige allgemeine erfinderische Idee betrachtet werden könne. Dieser Begriff wurde von der Kammer wie folgt ausgelegt (Nr. 6 der Entscheidungsgründe):

"Der Begriff 'einzige allgemeine **erfinderische Idee**' (Hervorhebung durch die Kammer) in Regel 13.1 PCT könnte auf den ersten Blick dahingehend mißverstanden werden, daß er eine Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit erforderlich macht. Nach Auffassung der Kammer ist das Wort 'erfinderisch' in diesem Zusammenhang jedoch im Sinne von 'nach Ansicht des Anmelders erfinderisch' zu verstehen, d. h., es bezieht sich auf das, was der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung unabhängig vom Stand der Technik für seine Erfindung hält und worin die (etwaige) patentierbare Erfindung daher besteht. Mit anderen Worten, die 'allgemeine erfinderische Idee' im Sinne der Regel 13.1 PCT ist einfach die allgemeine Vorstellung davon, was der Anmelder subjektiv als seine Erfindung beansprucht."

In der Entscheidung W 03/88 wurde auf die unter Nummer IV genannten PCT-Richtlinien nicht Bezug genommen.

VII. In ihrer Entscheidung **W 44/88** vom 31. Mai 1989 vertrat die **Technische Beschwerdekammer 3.4.1** eine andere Auffassung in der Frage, wie festgestellt werden soll, ob eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die ISA aufgrund des PCT und seiner Ausführungsordnung sowohl die Befugnis als auch die Verpflichtung habe, dieses Erfordernis nicht nur "a priori", sondern auch "a posteriori" zu untersuchen. Außerdem müsse sich das EPA als ISA an die PCT-Richtlinien halten, soweit diese nicht im Gegensatz zum PCT oder seiner Ausführungsordnung stünden, was hier nicht der Fall sei.

"The term "single general **inventive concept**" (emphasis added) in Rule 13.1 PCT could at a first glance be misinterpreted as requiring an examination for novelty and inventive step. In the Board's view, however, the word "inventive" in this context is to be understood in the sense of "allegedly inventive", i.e. it refers to what the Applicant at the time of filing considers to be his invention, irrespective of what the prior art, and therefore the patentable invention (if any) actually is. In other words, the "general inventive concept" within the meaning of Rule 13.1 PCT is simply the general concept of what the Applicant subjectively claims to be his invention."

No reference was made in decision W 03/88 to the PCT guidelines dealt with in paragraph IV above.

VII. In its decision **W 44/88** of 31 May 1989, **Technical Board of Appeal 3.4.1** took a different view on how to decide whether an international application complies with the requirement of unity of invention. The Board arrived at the conclusion that the ISA has, under the PCT and the Rules, both the power and the obligation to consider this requirement on an "a posteriori" basis (as well as "a priori"). Furthermore, the Board held that the EPO as an ISA must obey the PCT guidelines, insofar as they are not contradictory to the PCT or the Rules, which, in the Board's view, was not the case in this respect.

concept inventif général. Ce concept a été interprété par la chambre de la manière suivante (point 6 des motifs de la décision) :

"L'expression "un seul concept **inventif** général" (c'est la chambre qui souligne), qui figure à la règle 13.1 PCT, peut être mal interprétée à première vue, en laissant penser qu'il y a lieu de procéder à un examen quant à la nouveauté et à l'activité inventive. La chambre estime, toutefois que, dans ce contexte, il faut attribuer au terme "inventif" le sens de "présenté comme étant inventif" ; autrement dit, ce terme désigne ce que le déposant considère à la date de dépôt comme étant son invention, quels que soient en réalité l'état de la technique et, par conséquent, l'invention (éventuellement) brevetable. Cela signifie que le "concept inventif général" au sens de la règle 13.1 PCT n'est rien d'autre que le concept général de ce que le déposant revendique en toute subjectivité comme étant son invention."

Dans la décision W 03/88, il n'était pas fait référence aux Directives selon le PCT mentionnées au point IV ci-dessus.

VII. Dans la décision **W 44/88** du 31 mai 1989, **la chambre de recours technique 3.4.1** a adopté un point de vue différent en ce qui concerne la question de savoir comment il convient de déterminer si une demande internationale satisfait ou non à l'exigence d'unité de l'invention. La chambre est parvenue à la conclusion que l'ISA a, en vertu des dispositions du PCT et de son règlement d'exécution, le pouvoir et l'obligation d'examiner s'il est satisfait à cette exigence, aussi bien "a posteriori" qu'"a priori". En outre, elle a estimé qu'en tant qu'ISA, l'OEB doit s'en tenir aux Directives selon le PCT, à moins qu'elles ne soient en contradiction avec le PCT ou son règlement d'exécution. ce qui, de

In den Entscheidungsgründen wurde darauf hingewiesen, daß die Feststellung, ob eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle, den Umfang der durchzuführenden Recherche unmittelbar bestimme.

VIII. In ihrer Entscheidung **W 35/88** vom 7. Juni 1989 gelangte die **Technische Beschwerdekammer 3.5.1** in der Frage, ob das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung von der ISA "a posteriori" untersucht werden dürfe, zu derselben Auffassung wie die Kammer 3.4.1. Sie bezog sich dabei insbesondere auf die PCT-Richtlinien in Verbindung mit Artikel 17 (3) a) und Regel 13.1 PCT.

IX. In ihrer Entscheidung **W 12/89** vom 29. Juni 1989 untersuchte die **Beschwerdekammer 3.3.1** im Rahmen eines anderen Widerspruchs nach Regel 40.2 c) PCT die Rechtslage im Hinblick darauf, daß die Kammern 3.4.1 und 3.5.1 nicht bereit gewesen waren, sich der Entscheidung W 03/88 anzuschließen. Die Kammer 3.3.1 war von der Argumentation in den Entscheidung W 44/88 und W 35/88 nicht überzeugt und konnte sich der Auffassung nicht anschließen, daß die Vereinbarung oder die PCT-Richtlinien an der vorrangigen Pflicht sowohl der ISA als auch der Beschwerdekammern, die Rechtsvorschriften des PCT in der richtigen Auslegung anzuwenden, etwas ändern könnten. Die Kammer 3.3.1 wollte daher auch bei der Entscheidung in der ihr nun vorliegenden Sache ihrer früheren Entscheidung W 03/88 folgen. Da es sich jedoch herausgestellt hatte, daß die Rechtsanwendung hinsichtlich der Befugnisse und Pflichten der ISA nach Artikel 17 (3) a) PCT von den Beschwerdekammern nicht einheitlich gehandhabt wurde und dieser Zustand unbefriedigend war, beschloß die Kammer 3.3.1, der Großen Beschwerdekammer gemäß

In the reasons for the decision, it was emphasised that the consideration whether or not an international application complies with the requirement of unity of invention has a direct impact on the extent of the search to be carried out.

VIII. In its decision **W 35/88** of 7 June 1989, **Technical Board of Appeal 3.5.1**, referring in particular to the PCT guidelines in conjunction with Article 17(3)(a) and Rule 13.1 PCT, came to the same conclusion as Board 3.4.1 in respect of considering the requirement of unity of invention by the ISA on an "a posteriori" basis.

IX. In its decision **W 12/89** of 29 June 1989, **Board of Appeal 3.3.1**, in dealing with another protest under Rule 40.2(c) PCT, considered the situation in view of the fact that Boards 3.4.1 and 3.5.1 had declined to follow decision W 03/88. Board 3.3.1 was not convinced by the reasoning of decisions W 44/88 and W 35/88 and did not accept that the existence of either the Agreement or the PCT guidelines could alter the primary obligation of both the ISA and the Boards of Appeal to apply the law as set out in the PCT and as properly interpreted. Thus, Board 3.3.1 wished to follow its previous decision W 03/88 also in deciding upon the case now before it. Since, however, it had become clear that there was no uniform application of the law within the Boards of Appeal concerning the power and obligations of an ISA under Article 17(3)(a) PCT, which state of affairs was undesirable, Board of Appeal 3.3.1 decided, pursuant to Article 112(1)(a) EPC, to refer the following three questions to the Enlarged Board of Appeal (**case G 1/89**):

l'avis de la chambre, n'était pas le cas en l'espèce.

Dans les motifs de la décision, il était souligné que le fait d'examiner si une demande internationale satisfait ou non à l'exigence d'unité de l'invention a une incidence directe sur l'étendue de la recherche à exécuter.

VIII. Dans la décision **W 35/88** du 7 juin 1989, la **chambre de recours technique 3.5.1**, se référant en particulier aux Directives selon le PCT en liaison avec l'article 17.3)a) et la règle 13.1 PCT, est parvenue à la même conclusion que la chambre 3.4.1 en ce qui concerne l'examen "a posteriori" par l'ISA de l'exigence d'unité de l'invention.

IX. Dans la décision **W 12/89** du 29 juin 1989, la **chambre de recours 3.3.1**, saisie d'une autre réserve formulée en application de la règle 40.2.c) PCT, a examiné la situation juridique, eu égard au fait que les chambres 3.4.1 et 3.5.1 refusaient de suivre la décision W 03/88. Elle a déclaré qu'elle n'était pas convaincue par le raisonnement développé dans les décisions W 44/88 et W 35/88 et que ni l'accord ni les Directives selon le PCT ne sauraient porter atteinte à l'obligation première de l'ISA et des chambres de recours, à savoir appliquer le droit tel qu'il est exposé dans le PCT, en l'interprétant de façon correcte. Aussi, dans l'affaire qui lui était à présent soumise, la chambre 3.3.1 a-t-elle préféré statuer en se conformant à sa décision antérieure W 03/88. Toutefois, ayant constaté à l'évidence qu'au sein des chambres de recours, il n'existait pas d'application uniforme du droit en ce qui concerne les attributions et obligations de l'ISA au titre de l'article 17.3)a) PCT et que cet état de choses n'était pas satisfaisant, la chambre de recours 3.3.1 a décidé, en application de l'article 112(1)a) CBE, de soumettre à la Grande

Artikel 112 (1) a) EPÜ die folgenden drei Rechtsfragen vorzulegen (**Sache G 1/89**):

1. Ist die Internationale Recherchenbehörde befugt, eine internationale Anmeldung materiellrechtlich auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen, wenn sie gemäß Artikel 17 (3) a) PCT untersucht, ob die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1 PCT erfüllt?

2. Wenn ja, unter welchen Umständen ist die Internationale Recherchenbehörde dann verpflichtet, diese materiellrechtliche Prüfung vorzunehmen?

3. Ist die Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO "vom 1. Januar 1988" für das EPA als ISA und für die Beschwerdekammern des EPA bindend?

X. Mit Schreiben vom 3. August 1989 ersuchte der Präsident des EPA, der festgestellt hatte, daß die Beschwerdekammern 3.3.1 und 3.4.1 in der Sache W 03/88 bzw. W 44/88 (siehe Nr. VI und VII) voneinander abweichende Entscheidungen getroffen hatten, die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ, sich dazu zu äußern, ob das EPA als ISA nach Artikel 17 (3) a) PCT eine weitere Recherchegebühr verlangen könne, wenn es die internationale Anmeldung "a posteriori" nicht mehr für einheitlich halte (**Sache G 2/89**).

XI. In einer seinem Schreiben beigefügten Erläuterung teilte er der Großen Beschwerdekammer mit, daß das EPA 1988 7655 internationale Recherchen durchgeführt habe und daß in 230 Fällen Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung erhoben worden seien. Obwohl

1. Does an ISA have the power to carry out a substantive examination of an international application in respect of novelty and inventive step when considering under Article 17(3)(a) PCT whether the application complies with the requirement of unity of invention set forth in Rule 13.1 PCT?

2. If an ISA does have such power, in what circumstances does it have an obligation to carry out such a substantive examination?

3. Is the agreement between the EPO and WIPO "dated 1 January 1988" binding either upon the EPO when acting as an ISA or upon the Boards of Appeal of the EPO?

X. By letter dated 3 August 1989, the President of the EPO, having noted the diverging opinions of Boards of Appeal 3.3.1 (decision W 03/88) and 3.4.1 (decision W 44/88) referred to in paragraphs VI and VII above, requested, pursuant to Article 112(1)(b) EPC, the Enlarged Board of Appeal to give its opinion on whether the EPO in its function as an ISA may, pursuant to Article 17(3)(a) PCT, request a further search fee where the international application is considered to lack unity of invention "a posteriori" (**case G 2/89**).

XI. In a note of explanation attached to the President's letter, the Enlarged Board was informed that in 1988 the EPO produced 7 655 international searches and that in 230 cases objections of non-unity of invention were raised. Although no statistics exist, it was assumed that in some 30 to 40 of these 230 cases. the

Chambre de recours les trois questions suivantes (**affaire G 1/89**):

1. L'administration chargée de la recherche internationale est-elle compétente pour examiner quant au fond une demande internationale sous l'angle de la nouveauté ou de l'activité inventive lorsqu'elle détermine, en vertu de l'article 17.3)a) PCT, si la demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13.1 PCT ?

2. A supposer que l'administration chargée de la recherche internationale ait effectivement cette compétence, dans quelles circonstances est-elle tenue de procéder à un tel examen quant au fond ?

3. L'accord "en date du 1er janvier 1988" entre l'OEB et l'OMPI a-t-il un effet obligatoire envers l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ainsi qu'envers les chambres de recours de l'OEB ?

X. Par une lettre en date du 3 août 1989, le Président de l'OEB, ayant constaté les divergences d'opinion entre les chambres de recours 3.3.1 (décision W 03/88) et 3.4.1 (décision W 44/88) exposées aux points VI et VII ci-dessus, a demandé à la Grande Chambre de recours, en application de l'article 112(1)b) CBE, de donner son avis sur la question suivante : lorsque l'OEB en agit en qualité d'ISA, peut-il, en vertu de l'article 17.3)a) PCT, demander le paiement d'une taxe de recherche additionnelle lorsqu'il est considéré "a posteriori" que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention ? (**affaire G 2/89**).

XI. Dans une note explicative annexée à la lettre du Président, la Grande Chambre de recours était informée qu'en 1988, l'OEB avait exécuté 7 655 recherches internationales et que dans 230 cas, des objections avaient été soulevées au titre de l'absence d'unité de l'invention. Bien qu'il n'existe

darüber keine Statistik vorliege, werde davon ausgegangen, daß in etwa 30 bis 40 dieser 230 Fälle die Beanstandung "a posteriori" erfolgt sei. In einer Stellungnahme zur **Entscheidung W 03/88** wies er unter anderem auf folgendes hin:

"In ihrer Entscheidung W 03/88 stellte die Beschwerdekammer 3.3.1 im wesentlichen darauf ab, daß das Wort 'erfinderisch' in dem Ausdruck 'einzige allgemeine erfinderische Idee' in Regel 13.1 PCT im Sinne von 'nach Ansicht des Anmelders erfinderisch' zu verstehen sei, d. h., es beziehe sich auf das, was der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung für seine Erfindung halte.

Hierzu ist anzumerken, daß die häufig gemachte Unterscheidung zwischen "a priori" und "a posteriori" festgestellter Nichteinheitlichkeit der Erfindung im Grunde künstlich ist, da die Grenze fließend ist. Bei einer "a-priori"-Feststellung der Nichteinheitlichkeit wird vom allgemeinen Wissensstand des Fachmanns ausgegangen, während einer "a-posteriori"-Feststellung das Wissen aus einer bestimmten Vorveröffentlichung zugrunde liegt. Der Unterschied zwischen allgemeinem Wissensstand und besonderem Wissen ist jedoch nur graduell.

Die Entscheidungsbegründung gibt insofern zur Sorge Anlaß, als sie eigentlich zugunsten eines subjektiven Kriteriums für den Verzicht auf ein objektives Kriterium zur Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung eintritt. Außerdem führt sie dazu, daß die ISA eine Recherche zu in Wirklichkeit zwei oder mehr Erfindungen durchführen muß, nur weil der Anmelder behauptet, es sei nur eine. Hierfür erhält die ISA nur eine einzige Recherchegebühr. Selbst wenn sich im späteren Erteilungsverfahren herausstellt, daß es sich tatsächlich um mehr als eine Erfindung handelt, kann die ISA unter Umständen keine

objections were made on an "a posteriori" basis. In commenting upon **decision W 03/88**, inter alia, the following points were made:

"The essential point made by Board of Appeal 3.3.1 in Decision W 03/88 is that the word "inventive" as used in "single general inventive concept" in Rule 13.1 PCT is to be interpreted as "allegedly inventive", i.e. it refers to what the applicant at the time of filing considers to be his invention.

It should be remarked here that the often used distinction between a priori and a posteriori lack of unity of invention is essentially artificial since the border is fluid. Lack of unity a priori is based on general knowledge of the skilled person whereas a posteriori is based on knowledge from a particular prior art document. The distinction between general knowledge and particular knowledge is, however, only one of degree.

The basis of the decision is worrying in that it effectively advocates the abandonment of an objective criterion for assessing unity of invention in preference for a subjective criterion. Furthermore, it leads to the ISA being required to carry out a search on what is in reality two or more inventions merely because the applicant alleges that there is only one. For this service the ISA will receive a single search fee. Even if in the later grant procedure it is found that there is indeed more than one invention, the ISA may still not be able to recoup a search fee if for instance the extra invention(s) is (are) then abandoned.

aucune statistique, il a été admis que dans quelque 30 à 40 de ces 230 cas, les objections avaient été soulevées "a posteriori". A propos de la **décision W 03/88**, il était formulé dans cette note les observations suivantes, entre autres :

"L'argument essentiel avancé par la chambre de recours 3.3.1 dans la décision W 03/88 est que dans l'expression "un seul concept inventif général" figurant à la règle 13.1 PCT, le terme "inventif" doit être interprété comme signifiant "présenté comme étant inventif", autrement dit ce terme désigne ce que le déposant considère à la date de dépôt comme étant son invention.

Il convient d'observer ici que la distinction qui est souvent établie entre une absence d'unité constatée a priori et une absence d'unité constatée a posteriori est essentiellement artificielle dans la mesure où la limite entre ces deux notions est floue. L'absence d'unité est constatée a priori sur la base des connaissances générales de l'homme du métier, et elle est constatée a posteriori à partir des connaissances tirées d'un document particulier de l'état de la technique. Toutefois, entre les connaissances générales et les connaissances particulières, il n'y a qu'une différence de degré.

Le fondement de la décision pose problème dans la mesure où celle-ci préconise effectivement l'abandon d'un critère objectif d'appréciation de l'unité de l'invention au profit d'un critère subjectif. En outre, elle conduit à demander à l'ISA d'exécuter une recherche portant en réalité sur deux ou plusieurs inventions, simplement parce que le déposant prétend qu'il n'y en a qu'une. Pour une telle prestation, l'ISA ne perçoit qu'une taxe de recherche. Même si ultérieurement, lors de la procédure de délivrance, il est constaté qu'il y a effectivement plus d'une invention, il peut fort bien arriver que l'ISA ne parvienne toujours pas à récupérer la taxe de

Recherchegebühr nachfordern, etwa wenn der Anmelder auf die weiteren Erfindungen verzichtet.

Andererseits entsteht dem Anmelder kein Rechtsverlust, wenn er beschließt, entgegen der Aufforderung der ISA keine weitere Recherchegebühr zu entrichten. Zwar sind die Bestimmungsämter befugt, Gegenstände, die wegen Nichtentrichtung zusätzlicher Recherchegebühren nicht recherchiert worden sind, als zurückgenommen zu betrachten; sie sind jedoch verpflichtet, dem Anmelder Gelegenheit zu geben, diese Rechtsfolge (soweit sie im nationalen Recht vorgesehen ist) dadurch zu vermeiden, daß er eine besondere Gebühr zahlt (Art. 17 (3) PCT, vgl. R. 104b (3) EPÜ)."

XII. Am 14. September 1989 beschloß die Große Beschwerdekammer, die ihr in der Sache G 1/89 und G 2/89 vorgelegten Rechtsfragen entsprechend Artikel 8 ihrer Verfahrensordnung gemeinsam zu behandeln, weil sie ähnliche Sachverhalte betrafen.

XIII. Mit Bescheid vom 9. Oktober 1989 wurde die Anmelderin in der Sache G 1/89 (W 12/89) über die Vorlage der Rechtsfrage durch den Präsidenten des EPA in der Sache G 2/89 unterrichtet und ihr Gelegenheit gegeben, sich innerhalb von drei Monaten gegenüber der Großen Beschwerdekammer hierzu zu äußern. Bei der Kammer ist jedoch keine Stellungnahme eingegangen.

Begründung der Stellungnahme

1. Die Große Beschwerdekammer mußte sich hier erstmals mit den besonderen Aufgaben der Beschwerdekammern nach Artikel 154 (3) EPÜ, nämlich die Entscheidung über Widersprüche gegen nach Artikel 17 (3) a) PCT

On the other side, there is no loss of rights for the applicant if he decides not to pay any further search fee on invitation by the ISA. It is true that designated Offices are empowered to regard subject-matter as withdrawn which has not been searched in consequence of non-payment of additional search fees; they are, however, obliged to give the applicant an opportunity to avoid this legal consequence (if foreseen in national law) by the payment of a special fee (Article 17(3) PCT, cf. Rule 104(b)(3) EPC)."

XII. On 14 September 1989, the Enlarged Board, considering that the points of law, which had been referred to the Board in case G 1/89 and case G 2/89, concerned similar subject-matters, decided to consider these points in consolidated proceedings in accordance with Article 8 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.

XIII. In a communication dated 9 October 1989, the applicant in case G 1/89 (W 12/89) was informed about the action taken by the President of the EPO in case G 2/89 and given the opportunity to file any observations he might wish to make on the matters before the Enlarged Board within a time limit of three months. No such observations have, however, been received by the Board.

Reasons for the Opinion

1. This is the first time the Enlarged Board has been involved in the special activities of the Boards of Appeal as referred to in Article 154(3) EPC, i.e. in deciding on protests against additional search fees charged under Article 17(3)(a) PCT.

recherche si le déposant, par exemple, abandonne par la suite l'(les) invention(s) supplémentaire(s).

Par ailleurs, le déposant ne subit aucune perte de droits s'il décide de ne pas acquitter de taxe de recherche additionnelle à l'invitation de l'ISA. Il est vrai que les offices désignés sont habilités à considérer comme retiré tout élément n'ayant pas fait l'objet d'une recherche par suite du non-paiement de taxes de recherche additionnelles ; toutefois, ils sont tenus d'offrir au déposant la possibilité d'éviter cette conséquence juridique (si tant est qu'elle est prévue par la législation nationale) par le paiement d'une taxe particulière (article 17.3) PCT, cf. règle 104ter(3) CBE)."

XII. Le 14 septembre 1989, la Grande Chambre, considérant que les questions de droit qui lui avaient été soumises dans l'affaire G 1/89 et l'affaire G 2/89 étaient similaires, a décidé d'examiner ces questions au cours d'une procédure commune, conformément à l'article 8 du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours.

XIII. Dans une notification en date du 9 octobre 1989, l'Office a informé le déposant dans l'affaire G 1/89 (W 12/89) de l'initiative prise par le Président de l'OEB dans l'affaire G 2/89, et lui a donné la possibilité de présenter dans un délai de trois mois, s'il le souhaitait, ses observations sur les questions soumises à la Grande Chambre. Or, aucune observation n'a été reçue par la Grande Chambre.

Motifs de l'avis

1. C'est la première fois que la Grande Chambre doit examiner une question ayant trait aux activités spéciales des chambres de recours visées à l'article 154(3) CBE, à savoir les décisions concernant les réserves formulées à l'encontre de la

angeforderte zusätzliche Recherchegebühren, befassen. Da diese Aufgaben grundsätzlich vom PCT geregelt werden und nicht unter das EPÜ fallen, hat die Große Beschwerdekammer von Amts wegen geprüft, ob sie nach Artikel 112 EPÜ dafür zuständig ist, zu diesen Fragen eine Entscheidung zu treffen oder Stellung zu nehmen. Hierzu ist festzustellen, daß nach Artikel 150 (2) EPÜ das EPÜ ergänzend zum PCT zur Anwendung kommt, wenn eine internationale Anmeldung Gegenstand von Verfahren vor dem EPA ist. Der PCT enthält keine Bestimmungen, die denen des EPÜ über die Große Beschwerdekammer vergleichbar wären. Die Befassung der Großen Beschwerdekammer hat vor allem den Zweck, eine einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen. Dies ist natürlich nach dem PCT ebenso wichtig wie nach dem EPÜ. Soweit die Beschwerdekammern des EPA für die Anwendung des PCT zuständig sind, ist es deshalb gerechtfertigt und durchaus auch im Interesse der Anmelder, die vom PCT Gebrauch machen, daß Fragen im Zusammenhang mit dieser Rechtsanwendung nach Artikel 112 EPÜ der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden können. Somit ist die Große Beschwerdekammer für alle ihr hier vorgelegten Fragen zuständig.

2. Es ist auch das erste Mal, daß der Präsident des EPA von seiner Befugnis nach Artikel 112 (1) b) EPÜ Gebrauch gemacht hat, bei voneinander abweichenden Entscheidungen zweier Beschwerdekammern die betreffende Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen. Im Hinblick auf die steigende Zahl der jährlich von den Beschwerdekammern erlassenen Entscheidungen dürfte jedoch die Ausübung der dem Präsidenten zustehenden Befugnis, eine einheitliche Rechtsanwendung durch die steigende Zahl der Beschwerdekammern

In view of the fact that these activities are in principle governed by the provisions of the PCT and do not concern the application of the EPC, the Enlarged Board has, of its own motion, considered whether it is competent under Article 112 EPC to decide and to give opinions on such matters. In this respect, it is to be noted that according to Article 150(2) EPC the provisions of the PCT shall be supplemented by the provisions of the EPC when an international application is the subject of proceedings before the EPO. There are no provisions under the PCT corresponding to those under the EPC concerning the Enlarged Board. The main purpose of referring questions to the Enlarged Board is to ensure uniform application of the law. This is, of course, of equal importance under the PCT as under the EPC. Insofar as the Boards of Appeal of the EPO are responsible for the application of the PCT, it is therefore justified and fully in line with the interest of applicants making use of the PCT that questions relating to such application can be referred to the Enlarged Board in accordance with the provisions of Article 112 EPC. Thus, the Enlarged Board is competent to deal with all the questions which have been now referred to it.

2. This is also the first time that the President of the EPO has made use of his power under Article 112(1)(b) EPC to refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal, when two Boards of Appeal have given different decisions on that question. However, in view of the increasing number of Board of Appeal decisions being issued every year, the use by the President of this power in order to ensure uniform application of the law by the rising number of Boards of Appeal is likely to become more important. Against this background, it is clearly desirable that whenever a Board of Appeal is aware that its decision in the course of an appeal

fixation de taxes additionnelles de recherche en vertu de l'article 17, paragraphe 3, lettre a) du PCT. Etant donné que ces activités sont régies en principe par les dispositions du PCT et ne concernent pas l'application de la CBE, la Grande Chambre a examiné d'office si elle était compétente en vertu de l'article 112 CBE pour statuer et donner son avis sur de telles questions. A cet égard, il convient de noter que, d'après l'article 150(2) CBE, les dispositions du PCT, et, à titre complémentaire, celles de la CBE sont applicables lorsqu'une demande internationale fait l'objet d'une procédure devant l'OEB. Les dispositions de la CBE concernant la Grande Chambre n'ont pas d'équivalent dans le PCT. La saisine de la Grande Chambre a essentiellement pour but d'assurer une application uniforme du droit, qui est bien entendu tout aussi importante pour le PCT que pour la CBE. Dans la mesure où les chambres de recours de l'OEB sont compétentes pour l'application du PCT, il est donc justifié et tout à fait conforme aux intérêts des déposants empruntant la voie du PCT que la Grande Chambre soit saisie, conformément à l'article 112 CBE, de questions relatives à cette application. En conséquence, la Grande Chambre est compétente pour examiner toutes les questions qui lui ont été soumises.

2. C'est également la première fois que le Président de l'OEB fait usage du pouvoir que lui confère l'article 112(1)(b) CBE de soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question. Toutefois, vu le nombre croissant de décisions des chambres de recours rendues chaque année, il est probable que le Président fera de plus en plus usage de ce pouvoir afin d'assurer une application uniforme du droit, les chambres de recours étant de plus en plus nombreuses. Dans ce contexte, il est à l'évidence souhaitable. chaque fois

sicherzustellen, an Bedeutung gewinnen. Vor diesem Hintergrund ist es zweifellos wünschenswert, daß die Beschwerdekammern in allen Entscheidungen, bei denen sie sich bewußt sind, daß sie in einer wichtigen Frage von der Rechtsauslegung einer früheren Entscheidung einer anderen Beschwerdekammer abweichen, in einer der Sachlage im Einzelfall angemessenen Weise auf diese Abweichung hinweisen und sie begründen, damit der Präsident entsprechend tätig werden kann.

3. Bevor sich die Große Beschwerdekammer dem Kern der ihr vorliegenden Frage zuwendet, möchte sie die allgemeine Bemerkung vorausschicken, daß die hier zugrunde liegenden Probleme hauptsächlich darauf zurückzuführen sind, daß die Recherche und die (materiellrechtliche) Prüfung sowohl nach dem PCT als auch nach dem EPÜ in getrennten, aufeinanderfolgenden Verfahrensschritten und von verschiedenen Prüfern durchgeführt werden. Diese verfahrenstechnische Trennung von Recherche und Prüfung führt wegen der funktionellen Beziehung zwischen der Recherche und der Prüfung zwangsläufig zu Überschneidungen. Wenn sich die Recherche auch grundsätzlich darauf beschränkt, den **relevanten** Stand der Technik für die spätere Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit durch die prüfende Behörde (d. h. die IPEA und/oder das Bestimmungsamt nach dem PCT bzw. die Prüfungsabteilung nach dem EPÜ) zu ermitteln und darüber zu berichten, so liegt es doch auf der Hand, daß sich der Recherchenprüfer oft eine **vorläufige Meinung** über diese Fragen bilden muß, um eine effiziente Recherche durchführen zu können. Andernfalls wäre es ihm schlicht unmöglich, **die Relevanz** der Dokumente des Stands der Technik zu beurteilen und den Recherchenbericht entsprechend abzufassen. Diese Überschneidung

involves a different interpretation of the law, on a point of substance and importance, from that applied in a decision of a previous Board, attention is drawn to this fact in its decision, in a manner which is appropriate to the circumstances of the case, and reasons are given for the different interpretation, in order that the President can take appropriate action.

3. In turning to the substance of the matter before the Enlarged Board, as a general remark, it should be noted that the problems involved are mainly due to the fact that under the PCT, as well as under the EPC, search and (substantive) examination are carried out in sequentially different steps and by different examiners. This procedural separation of search and examination leads inevitably to a certain overlapping, because of the functional relationship between search and examination. Thus, although the objective of the search is in principle limited to discover and report on **relevant** prior art for the purpose of assessing novelty and inventive step, which is finally the task of the examining authority (i.e. the IPEA and/or the designated Office under the PCT and the Examining Division under the EPC respectively), it is obvious that in many instances the search examiner needs to form a **provisional opinion** on these issues in order to carry out an effective search. Otherwise, he would simply be at a loss how to judge **the relevance** of the documents in the prior art and how to arrange the search report accordingly. This overlapping is inherent in the PCT and the EPC and is in contrast to the system of most national patent laws, where search and examination are carried out in one combined operation, normally by the same examiner, and where consequently there is no separation of fees for search and examination as under the PCT and the EPC.

qu'une chambre de recours sait que la décision qu'elle va rendre sur un recours implique, sur une importante question de fond, une interprétation du droit différente de celle adoptée dans une décision rendue antérieurement par une autre chambre, qu'elle le signale dans sa décision comme il convient, vu les circonstances de l'espèce, en indiquant pour quels motifs elle a retenu une interprétation différente, ceci afin que le Président puisse agir en conséquence.

3. Sur le fond de la question soumise à la Grande Chambre, il convient de noter à titre de remarque générale que les problèmes soulevés sont dus essentiellement au fait qu'aussi bien sous le régime du PCT que sous celui de la CBE, la recherche et l'examen (quant au fond) s'effectuent à des étapes différentes et sont exécutées par des examinateurs différents. Cette séparation des procédures de recherche et d'examen entraîne inévitablement un certain chevauchement en raison du lien fonctionnel existant entre la recherche et l'examen. Ainsi, bien que la recherche ait en principe pour seul but la détermination de l'état de la technique **pertinent** et l'établissement d'un rapport à ce sujet, pour permettre finalement l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive par l'administration chargée de l'examen (c'est-à-dire, selon le cas, soit l'IPEA (Administration chargée de l'examen préliminaire international) et/ou l'office désigné en vertu du PCT, soit la division d'examen prévue par la CBE), il est évident que l'examineur de la recherche a besoin de formuler **un avis provisoire** sur ces questions pour pouvoir effectuer une recherche efficace. Sinon, il aurait du mal à apprécier **la pertinence** des documents de l'état de la technique et à établir le rapport de recherche en conséquence. Ce chevauchement est inhérent aux systèmes institués par le PCT et la CBE et n'a pas

liegt im PCT und im EPÜ begründet und steht im Gegensatz zu den meisten nationalen Patentsystemen, bei denen Recherche und Prüfung in einem Arbeitsgang und in der Regel vom selben Prüfer durchgeführt werden, so daß es - anders als nach dem PCT und dem EPÜ - auch keine getrennte Recherchen- und Prüfungsgebühr gibt.

4. Das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach dem PCT (vgl. Nr. III) gilt auch für das Verfahren vor der ISA und vor der IPEA nach Artikel 17 (3) a) bzw. 34 (3) a) PCT, was wiederum in Einklang mit der oben genannten verfahrensrechtlichen Trennung von Recherche und Prüfung steht und dem Grundsatz entspricht, daß die normale Recherchen- und Prüfungsgebühr - wie unter Nr. III dargelegt - nur für eine Erfindung (oder eine einzige allgemeine erfinderische Idee) gilt. Dies führt nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer zu der Schlußfolgerung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach dem PCT sowohl von der ISA als auch von der IPEA **grundsätzlich** nach denselben **objektiven Kriterien** beurteilt werden muß. Somit kann sich die Große Beschwerdekammer der Auffassung der Beschwerdekammer 3.3.1 in deren Entscheidung W 03/88 nicht anschließen, daß sich die ISA - anders als die IPEA - bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung nur auf die allgemeine Vorstellung davon, was der Anmelder **subjektiv** als seine Erfindung beansprucht, beschränken muß (vgl. Nr. VI). Diese Auffassung geht nach Meinung der Großen Beschwerdekammer von einer zu engen Vorstellung von den Aufgaben und der Zuständigkeit der ISA nach dem PCT aus und läßt die unter Nr. 3 erläuterte funktionelle Beziehung zwischen Recherche und Prüfung außer acht.

5. Wie aus Nummer IV hervorgeht, wird in den PCT-Richtlinien für die

4. The requirement of unity of invention under the PCT (cf. paragraph III above) applies equally to the procedure before the ISA and to the procedure before the IPEA according to Articles 17(3)(a) and 34(3)(a) PCT, which is in conformity with the procedural separation of search and examination as referred to above and reflects the principle that the normal fees for search and examination are related to one invention (or a single general inventive concept) only, as explained in paragraph III above. This leads, in the view of the Enlarged Board, to the conclusion that the requirement of unity of invention under the PCT must **in principle** be judged by the same **objective criteria** by both the ISA and the IPEA. Thus, the Enlarged Board cannot agree with the view expressed by Board 3.3.1 in its decision W 03/88, that the ISA should, in contrast to the IPEA, for the purpose of considering unity of invention be restricted to the general concept of what the applicant **subjectively** claims to be his invention (cf. paragraph VI above). This view is, in the Enlarged Board's opinion, based on too narrow a concept of the task and the competence of the ISA under the PCT, overlooking the functional relationship between search and examination as explained in paragraph 3 above.

5. As appears from paragraph IV above, the PCT guidelines for

d'équivalent dans les systèmes mis en place par la plupart des législations nationales sur les brevets, dans lesquels la recherche et l'examen sont exécutés conjointement, normalement par le même examinateur, et où par conséquent les taxes de recherche ne sont pas distinctes des taxes d'examen, comme le prévoient le PCT et la CBE.

4. L'exigence d'unité de l'invention prescrite par le PCT (cf. point III ci-dessus) vaut aussi bien pour la procédure devant l'ISA que pour la procédure devant l'IPEA (cf. respectivement les articles 17.3)a) et 34.3)a) PCT), comme le veut la séparation des procédures de recherche et d'examen mentionnée plus haut ; cette exigence est la traduction du principe selon lequel les taxes normales de recherche et d'examen ne valent que pour une seule invention (ou un seul concept inventif général), comme exposé au point III ci-dessus. De l'avis de la Grande Chambre, on peut en conclure que l'ISA et l'IPEA doivent **en principe** apprécier selon les mêmes **critères objectifs** s'il est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention prescrite par le PCT. En conséquence, la Grande Chambre ne saurait souscrire à l'avis de la chambre 3.3.1 qui avait estimé dans la décision W 03/88 que, contrairement à l'IPEA, l'ISA doit, aux fins de l'examen de l'unité de l'invention, se limiter au concept général de l'invention, telle qu'elle est revendiquée **subjectivement** par le déposant (cf. point VI ci-dessus). Selon la Grande Chambre, la chambre s'est fondée ce faisant sur une conception trop étroite de la mission et des compétences de l'ISA au titre du PCT, sans tenir compte du lien fonctionnel existant entre la recherche et l'examen, comme il a été expliqué au point 3 ci-dessus.

5. Ainsi qu'il ressort du point IV ci-dessus, les Directives concernant la

internationale Recherche ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die ISA die Einheitlichkeit der Erfindung "a posteriori" untersucht, d. h. nach einer Beurteilung der Ansprüche im Hinblick auf ihre Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik. Ein Vergleich mit den entsprechenden EPA - Richtlinien, der in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse ist, weil sich PCT und EPÜ hinsichtlich der Trennung von Recherche und Prüfung gleichen, zeigt, daß auch im EPÜ ausdrücklich vorgesehen ist, daß die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung durch die Recherchenprüfung "a posteriori" vorgenommen werden kann (Teil B, Kapitel VII, Nr. 5; vgl. R. 46 EPÜ). Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist dies eine Folge der unter Nummer 3 und 4 dargelegten besonderen Struktur des PCT und des EPÜ. Deshalb ist davon auszugehen, daß die Richtlinien in diesem Punkt mit dem PCT und dem EPÜ in Einklang stehen. Auch ist festzuhalten, daß die PCT-Richtlinien auf Artikel 56 PCT zurückgehen, der die Aufgaben des Ausschusses für technische Zusammenarbeit behandelt (vgl. insbesondere Art. 56 (3) ii) PCT und den Hinweis darauf, daß die Einheitlichkeit unter anderem der Arbeitsmethoden gewährleistet sein muß).

6. Wie ebenfalls unter Nummer IV erwähnt, muß das EPA gemäß Artikel 2 der Vereinbarung bei der Durchführung der internationalen Recherche nach den PCT-Richtlinien vorgehen. Die Beschwerdekammer 3.3.1 hat in ihrer Entscheidung W 12/89 die Frage gestellt, ob die Vereinbarung für das EPA als ISA und für die Beschwerdekammern des EPA bindend ist (vgl. Nr. IX). Die Vereinbarung hat ihre rechtliche Grundlage in Artikel 154 EPÜ und Artikel 16 PCT und ist deshalb für das EPA und seine Beschwerdekammern bei der Ausübung ihrer in Artikel 154 (3)

international search contain a direct reference to the consideration of unity of invention by the ISA on an "a posteriori" basis, i.e. after an assessment of the claims with regard to novelty and inventive step in relation to the prior art. A comparison with the corresponding EPO guidelines, which is of a particular interest in this context because of the similarity of the PCT and the EPC in respect of the separation of search and examination, shows that also under the EPC it is clearly foreseen that consideration of unity of invention by the Search Divisions may be carried out on an "a posteriori" basis (Part B, Chapter VII, point 5; cf. Rule 46 EPC). In the view of the Enlarged Board, this is a consequence of the special structure of the PCT and the EPC, as outlined in paragraphs 3 and 4 above. Therefore, the guidelines must on this point be considered as consistent with the PCT and the EPC. As to the PCT guidelines, it is also to be noted that such guidelines are based on Article 56 PCT dealing with the task of the Committee for Technical Cooperation (cf. in particular Article 56(3)(ii) PCT and the reference to the need for uniformity of i.a. working methods).

6. As also appears from paragraph IV above, according to Article 2 of the Agreement, the EPO shall, in carrying out international search, be guided by the PCT guidelines. Board 3.3.1 has in its decision W 12/89 questioned whether the Agreement is binding upon the EPO when acting as an ISA and upon the Boards of Appeal of the EPO (cf. paragraph IX above). The Agreement is properly based on Article 154 EPC and Article 16 PCT and is, therefore, binding on the EPO, including the Boards of Appeal in exercising their special functions under the PCT in accordance with Article 154(3) EPC. Insofar as the question referred to the

recherche internationale selon le PCT font explicitement référence à l'examen "a posteriori" de l'unité de l'invention par l'ISA, c'est-à-dire après qu'il a été apprécié si les revendications sont nouvelles et impliquent une activité inventive par rapport à l'état de la technique. Si l'on compare ces Directives avec les Directives correspondantes de l'OEB, ce qui est particulièrement intéressant dans ce contexte en raison de la similitude des dispositions du PCT et de la CBE relatives à la séparation des procédures de recherche et d'examen, on constate que la CBE elle aussi prévoit explicitement que l'examen de l'unité de l'invention par les divisions de recherche peut être effectué "a posteriori" (partie B, chapitre VII, point 5 ; cf. règle 46 CBE). De l'avis de la Grande Chambre, cela tient à la construction particulière des systèmes institués par le PCT et la CBE, comme indiqué aux points 3 et 4 ci-dessus. En conséquence, les Directives doivent être considérées sur ce point comme étant en accord avec le PCT et la CBE. On notera également que les Directives selon le PCT se fondent sur l'article 56 PCT qui traite des tâches du Comité de coopération technique (voir notamment l'article 56.3) ii) PCT et la mention qui y est faite de la nécessité d'uniformiser entre autres les méthodes de travail).

6. Ainsi qu'il a également été rappelé ci-dessus au point IV, en vertu de l'article 2 de l'accord, l'OEB se conforme aux Directives selon le PCT pour procéder à la recherche internationale. Dans la décision W 12/89, la chambre 3.3.1 s'est demandée si cet accord a un effet obligatoire envers l'OEB agissant en qualité d'ISA, ainsi qu'envers les chambres de recours de l'OEB (cf. ci-dessus, point IX). L'accord est dûment fondé sur l'article 154 CBE et l'article 16 PCT, et il lie par conséquent l'OEB ainsi que les chambres de recours, lorsque celles-ci exercent au titre du PCT les fonctions spéciales visées à l'article

EPÜ vorgesehenen besonderen Aufgaben nach dem PCT bindend. Soweit sich die der Großen Beschwerdekammer von der Kammer 3.3.1 vorgelegte Frage auf die vereinbarungsgemäße Pflicht der ISA bezieht, bei der Untersuchung der Einheitlichkeit der Erfindung nach den PCT-Richtlinien vorzugehen, wobei im Falle mangelnder Übereinstimmung zwischen den Richtlinien und dem PCT selbst letzterer als höherstehendes Recht maßgebend wäre, ergibt sich aus Nummer 5, daß die Richtlinien nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer in diesem Punkt mit dem PCT übereinstimmen. Folglich ist auch diese Verpflichtung insoweit bindend, als die PCT-Richtlinien hier **grundsätzlich** anzuwenden sind. Diese Anwendung ist im Einzelfall weitgehend Ermessenssache.

7. Dementsprechend kann das EPA als ISA gemäß Artikel 17 (3) a) PCT eine zusätzliche Recherchegebühr fordern, wenn es die internationale Anmeldung "a posteriori" für uneinheitlich hält.

8. In ihrer Entscheidung W 12/89 hat die Kammer 3.3.1 der Großen Beschwerdekammer zwei weitere Fragen vorgelegt, nämlich ob die ISA befugt ist, eine internationale Anmeldung "materiellrechtlich" auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen, wenn sie gemäß Artikel 17 (3) a) PCT untersucht, ob die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1 PCT erfüllt, und unter welchen Umständen sie gegebenenfalls verpflichtet ist, diese "materiellrechtliche Prüfung" vorzunehmen (vgl. Nr. IX).

8.1. Nach dem üblichen Sprachgebrauch bezieht sich der Begriff "Prüfung" oder "materiellrechtliche Prüfung" auf die

Enlarged Board by Board 3.3.1 may be related to the obligation under the Agreement to be guided by the PCT guidelines in respect of considering unity of invention by the ISA, based on the idea that in case of a conflict between the guidelines and the PCT itself, the latter would prevail as higher-ranking law, it follows from paragraph 5 above that in the view of the Enlarged Board the guidelines are on this point consistent with the PCT. Consequently, this obligation is binding as well, in the sense that the PCT guidelines are in this respect to be applied **as a matter of principle**. Such application involves a great deal of discretion in individual cases.

7. It follows from the above considerations that the EPO in its function as an ISA may, pursuant to Article 17(3)(a) PCT, request a further search fee where the international application is considered to lack unity of invention "a posteriori".

8. In its decision W 12/89, Board 3.3.1 referred two further questions to the Enlarged Board, namely whether an ISA has the power to carry out "a substantive examination" of an international application in respect of novelty and inventive step when considering under Article 17(3)(a) PCT whether the application complies with the requirement of unity of invention set forth in Rule 13.1 PCT and, if so, in what circumstances an ISA does have an obligation to carry out such "a substantive examination" (cf. paragraph IX above).

8.1 In accordance with normal terminology, the term "examination" or "substantive examination" refers to the activities of the authorities

154(3) CBE. Dans la mesure où la question soumise à la Grande Chambre par la chambre 3.3.1 pourrait se rapporter à l'obligation pour l'ISA de se conformer, en vertu de l'accord, aux Directives selon le PCT lorsqu'il s'agit d'examiner l'unité de l'invention, l'idée étant qu'en cas de conflit entre les Directives et le PCT lui-même, c'est le PCT qui prévaudrait, comme ayant une autorité supérieure, la Grande Chambre estime, ainsi qu'il ressort du point 5 ci-dessus, que les Directives sont en accord sur ce point avec le PCT. En conséquence, cette obligation vaut également pour l'OEB, en ce sens qu'il doit à cet égard appliquer **par principe** les Directives selon le PCT. Cette application des Directives laisse dans chaque cas une large part à l'exercice du pouvoir d'appréciation.

7. Il découle des considérations qui précèdent que l'OEB agissant en qualité d'ISA peut, en vertu de l'article 17.3a) PCT, inviter le déposant à payer une taxe additionnelle de recherche lorsqu'il considère "a posteriori" que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention.

8. Dans la décision W 12/89, la chambre 3.3.1 a soumis deux autres questions à la Grande Chambre : l'administration chargée de la recherche internationale est-elle compétente pour examiner quant au fond une demande internationale sous l'angle de la nouveauté ou de l'activité inventive lorsqu'elle détermine, en vertu de l'article 17.3a) PCT, si la demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13.1 PCT, et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances est-elle tenue de procéder à un tel examen quant au fond ? (cf. point IX supra).

8.1. Dans leur acception habituelle, les termes "examen" ou "examen quant au fond" désignent les activités qu'exercent les

Tätigkeit der Behörden, die für die Entscheidung über die Patentierbarkeit zuständig sind, wie z. B. die Prüfungsabteilung des EPA oder - im Fall des PCT - die IPEA und/oder das Bestimmungsamt. Offensichtlich ist eine ISA nicht befugt, diese Tätigkeit auszuüben. Wie unter Nummer 3 dargelegt, darf sich die ISA im Hinblick auf die Durchführung einer effizienten Recherche nur eine **vorläufige Meinung** über die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit bilden. Diese Meinung ist für die oben genannten Behörden in keiner Weise bindend. Derselbe Grundsatz gilt auch dann, wenn eine ISA "a posteriori" feststellt, daß eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1 PCT nicht erfüllt. Diese Feststellung hat nur die **verfahrensrechtliche** Wirkung, daß das besondere Verfahren nach Artikel 17 und Regel 40 PCT in Gang gesetzt wird, und ist deshalb keine "materiellrechtliche Prüfung" im üblichen Sinn.

8.2. Hinzuzufügen wäre, daß bei der Untersuchung des Erfordernisses der Einheitlichkeit der Erfindung durch die ISA natürlich immer berücksichtigt werden sollte, daß dem Anmelder eine gerechte Behandlung zuteil wird und daß die zusätzliche Gebühr nach Artikel 17 (3) a) PCT nur in eindeutigen Fällen verlangt werden sollte. Da der Anmelder bei dieser Untersuchung nach dem PCT keine Gelegenheit zur Stellungnahme erhält, sollte die ISA bei der Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit Zurückhaltung üben; sie soll in Grenzfällen nicht davon ausgehen, daß eine Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit nicht erfüllt.

responsible for deciding on patentability, such as the Examining Division of the EPO, or, in the case of the PCT, to the activities of the IPEA and/or the designated Office. Obviously, an ISA does not have any power to carry out such activities. As explained in paragraph 3 above, an ISA may only form **a provisional opinion** on novelty and inventive step for the purpose of carrying out an effective search. This opinion is in no way binding on the authorities referred to above. The same principle applies also when an ISA considers that an international application does not comply with the requirement of unity of invention set forth in Rule 13.1 PCT on an "a posteriori" basis. Such consideration has only **the procedural effect** of initiating the special procedure laid down in Article 17 and Rule 40 PCT and is, therefore, not a "substantive examination" in the normal sense of that term.

8.2 It may be added that the consideration by an ISA of the requirement of unity of invention should, of course, always be made with a view to giving the applicant fair treatment and that the charging of additional fees under Article 17(3)(a) PCT should be made only in clear cases. In particular, in view of the fact that such consideration under the PCT is being made without the applicant having had an opportunity to comment, the ISA should exercise restraint in the assessment of novelty and inventive step and in border-line cases preferably refrain from considering an application as not complying with the requirement of unity of invention on the ground of lack of novelty or inventive step.

administrations chargées de statuer sur la brevetabilité, telles que celles exercées par les divisions d'examen de l'OEB ou, dans le cas du PCT, les activités exercées par l'IPEA et/ou l'office désigné. A l'évidence, une ISA n'est pas compétente pour exercer de telles activités. Comme indiqué ci-dessus au point 3, l'avis que peut formuler l'ISA au sujet de la nouveauté et de l'activité inventive, afin d'effectuer une recherche efficace, ne saurait être qu'un **avis provisoire**, qui ne lie en aucune manière les administrations visées plus haut. Ce principe vaut également lorsqu'une ISA considère "a posteriori" qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13.1 PCT. Cette considération a pour seul **effet au plan de la procédure** de déclencher la procédure spéciale fixée à l'article 17 et à la règle 40 PCT et ne constitue donc pas un "examen quant au fond" au sens habituel de ce terme.

8.2. On peut encore ajouter que lorsqu'elle examine l'unité de l'invention, l'ISA devrait bien entendu toujours s'efforcer de traiter le déposant de manière équitable, le paiement de taxes additionnelles en vertu de l'article 17.3a) PCT ne devant être exigé que dans des cas où la situation est parfaitement claire. En particulier, étant donné que selon le PCT, l'unité de l'invention est examinée sans que le déposant puisse présenter d'observations, l'ISA devrait faire preuve de prudence lorsqu'elle apprécie la nouveauté et l'activité inventive, et dans des cas limites, s'abstenir plutôt de considérer qu'une demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention au motif qu'elle n'est pas nouvelle et n'implique pas d'activité inventive.

Schlußfolgerung

Aus diesen Gründen beantwortet

Conclusion

For these reasons, the Enlarged

Conclusion

Par ces motifs, la Grande

die Große Beschwerdekammer die ihr vom Präsidenten des EPA mit Schreiben vom 3. August 1989 vorgelegte Frage wie folgt:

Das EPA kann als ISA nach Artikel 17 (3) a) PCT eine zusätzliche Recherchegebühr verlangen, wenn es der Auffassung ist, daß die internationale Anmeldung "a posteriori" keine Einheitlichkeit der Erfindung aufweist.

Board, in answer to the question put by the President of the EPO in his letter dated 3 August 1989, concludes that:

The EPO in its function as an ISA may, pursuant to Article 17(3)(a) PCT, request a further search fee where the international application is considered to lack unity of invention "a posteriori".

Chambre, en réponse à la question posée par le Président de l'OEB dans sa lettre en date du 3 août 1989, conclut que :

L'OEB agissant en qualité d'ISA peut, en application de l'article 17.3)a) PCT, exiger le paiement d'une taxe de recherche additionnelle lorsque la demande internationale est considérée "a posteriori" comme ne satisfaisant pas à l'exigence d'unité de l'invention.