

## Entscheidungen der Beschwerdekammern

### Entscheidung der Techni- schen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 5. Dezember 2003 T 708/00 – 3.5.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. V. Steinbrener  
Mitglieder: R. R. K. Zimmermann  
E. Lachacinski

**Anmelder: ALCATEL**

**Stichwort: Übertragungsrahmen/  
ALCATEL**

**Artikel: 82, 92 (1), 111 (1), 123 (1),  
164 (2) EPÜ**

**Regel: 30, 44 (1), 45, 46 (1), 64 b), 67,  
86 (4) EPÜ**

**Schlagwort: "Zulässigkeit der Ände-  
rungen nach Regel 86 (4) EPÜ  
(bejaht)" – "Zulässigkeit der Ände-  
rungen nach Regel 46 (1) EPÜ  
(bejaht)" – "Verfahrensmangel  
(bejaht)"**

*Leitsätze*

*I. Geänderte Ansprüche dürfen aufgrund der Regel 86 (4) EPÜ nur dann zurückge-  
wiesen werden, wenn der Gegenstand  
der ursprünglich eingereichten  
Ansprüche und derjenige der geän-  
derten Ansprüche so geartet sind, daß  
im hypothetischen Fall der ursprünglich  
gleichzeitigen Einreichung all dieser  
Ansprüche neben einer Recherchege-  
bühr für die ursprünglich tatsächlich  
eingereichten Ansprüche auch eine  
weitere Recherchegebühr für die geän-  
derten Ansprüche, die einer weiteren  
Erfindung im Sinne der Regel 46 (1) EPÜ  
entsprachen, zu entrichten gewesen  
wäre (s. Nrn. 3 bis 8 der Entscheidungs-  
gründe).*

*II. Die Neuheitsschädlichkeit einer  
Entgegenhaltung für einen bestimmten  
beanspruchten Gegenstand ist kein  
hinreichender Grund, um a posteriori  
mangelnde Einheitlichkeit der bean-  
spruchten Gegenstände zu schließen.  
Für die Feststellung der mangelnden  
Einheitlichkeit müßten diese Ansprüche  
eine "Gruppe von Erfindungen" defi-  
nieren, d. h. verschiedene erfinderische  
Alternativlösungen oder konkretere  
erfinderische Ausführungsformen, die*

## Decisions of the boards of appeal

### Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 5 December 2003 T 708/00 – 3.5.1 (Translation)

Composition of the board:

Chairman: S. V. Steinbrener  
Members: R. R. K. Zimmermann  
E. Lachacinski

**Applicant: ALCATEL**

**Headword: Transmission frame/  
ALCATEL**

**Article: 82, 92(1), 111(1), 123(1),  
164(2) EPC**

**Rule: 30, 44(1), 45, 46(1), 64(b), 67,  
86(4) EPC**

**Keyword: "Admissibility of amend-  
ments under Rule 86(4) EPC (yes)" –  
"Admissibility of amendments under  
Rule 46(1) EPC (yes)" – "Procedural  
violation (yes)"**

*Headnote*

*I. Amended claims may only be refused  
on the basis of Rule 86(4) EPC if the  
subject-matter of the claims filed origi-  
nally and that of the amended claims is  
such that, had all claims originally been  
filed together, a further search fee  
would have been payable – on top of  
the search fee payable in respect of the  
claims actually filed at the outset – in  
respect of the amended claims, relating  
to a different invention within the  
meaning of Rule 46(1) EPC (see  
Reasons, points 3 to 8).*

*II. The fact that a document is prejudicial  
to the novelty of a particular claimed  
subject-matter is not sufficient reason to  
establish lack of unity "a posteriori"  
between claimed subject-matters. For  
there to be lack of unity, these claims  
would have to define a "group of inven-  
tions", ie different inventive alternatives  
or more concrete inventive embodi-  
ments initially forming part of the same  
known general concept. In any case  
Article 82 and Rule 30 EPC only apply to*

## Décisions des Chambres de recours

### Décision de la Chambre de recours technique, en date du 5 décembre 2003 T 708/00 – 3.5.1 (Langue de la procédure)

Composition de la Chambre :

Président : S. V. Steinbrener  
Membres : R. R. K. Zimmermann  
E. Lachacinski

**Demandeur : ALCATEL**

**Référence : Trame de transmission/  
ALCATEL**

**Article : 82, 92(1), 111(1), 123(1),  
164(2) CBE**

**Règle : 30, 44(1), 45, 46(1), 64b), 67,  
86(4) CBE**

**Mot-clé : "Recevabilité des modifica-  
tions au titre de la règle 86(4) CBE  
(oui)" – "Recevabilité des modifica-  
tions au titre de la règle 46(1) CBE  
(oui)" – "Vice de procédure (oui)"**

*Sommaire*

*I. Les revendications modifiées ne  
doivent être refusées sur la base de la  
règle 86(4) CBE que si l'objet des  
revendications déposées à l'origine et  
celui des revendications modifiées sont  
de telle nature que, dans l'hypothèse où  
toutes ces revendications avaient été  
déposées originellement ensemble,  
elles auraient nécessité, outre le paie-  
ment d'une taxe de recherche pour les  
revendications déposées effectivement  
à l'origine, également le paiement d'une  
nouvelle taxe de recherche pour les  
revendications modifiées qui correspon-  
daient à une invention différente au sens  
de la règle 46(1) CBE (voir points 3 à 8  
des motifs de la décision).*

*II. Le fait qu'un document est destruc-  
teur de nouveauté eu égard à un objet  
particulier revendiqué ne constitue pas  
un motif suffisant pour conclure à  
l'absence d'unité "a posteriori" entre les  
objets revendiqués. Pour constater une  
absence d'unité, il serait nécessaire que  
ces revendications définissent une  
"pluralité d'inventions", c'est-à-dire des  
solutions différentes de remplacement  
inventives ou des réalisations inventives  
plus concrètes faisant initialement partie*

ursprünglich Teil derselben bekannten allgemeinen Idee waren. Artikel 82 und Regel 30 EPÜ sind in jedem Fall nur auf "Erfindungen" im Sinne dieser Bestimmungen anwendbar, d. h. Erfindungen, die jeweils einen erfinderischen Beitrag zu dem im Recherchenbericht angeführten Stand der Technik leisten (s. Nr. 16 der Entscheidungsgründe).

III. Eine Änderung, mit der der Gegenstand des Hauptanspruchs durch zusätzliche, in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbarte Merkmale nachträglich beschränkt werden soll, beeinträchtigt generell weder nach Regel 86 (4) noch nach Regel 46 (1) EPÜ die Einheitlichkeit der Erfindung. Eine derartige Änderung stellt eine normale Reaktion eines Anmelders auf einen Einwand gegen die Patentierbarkeit desselben, nicht beschränkten Gegenstands dar, mit der dieser Anmelder – im Einklang mit Artikel 123 (1) EPÜ – den erhobenen Einwand ausräumen kann (s. Nr. 17 der Entscheidungsgründe).

#### Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 94 401 988.4 Veröffentlichungsnummer: 0 642 242) mit den Prioritätsjahren 1993 und 1994 betrifft eine Erfindung auf dem Gebiet der Telekommunikation.

II. Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthielt drei unabhängige Ansprüche, die auf einen Übertragungsrahmen, einen Empfänger und einen Sender zur Übertragung von Datenrahmen gerichtet waren, und einen abhängigen Anspruch, der eine besondere Ausführungsform des Senders betraf. Die Ansprüche lauten wie folgt:

"1) Übertragungsrahmen mit einer Verriegelungszeile (00...0), Synchronisationsbits (1) und Informationsbits (B1 bis B62), wobei ein Synchronisationsbit der genannten Verriegelungszeile unmittelbar folgt, dadurch gekennzeichnet, daß dieser Rahmen mit einem Synchronisationsbit endet.

2) Empfänger für den Empfang von Datenrahmen, dadurch gekennzeichnet, daß er Synchronisationsmittel für jeden der empfangenen Rahmen umfaßt, wobei diese Rahmen entweder einem Kanal mit voller Übertragungsrate oder mindestens einem Unterkanal mit reduzierter Übertragungsrate mit jeweils

"inventions" within the meaning of these provisions, ie inventions which each make an inventive contribution to the state of the art as cited in the search report (see Reasons, point 16).

III. A subsequent amendment to limit the subject-matter of the main claim by additional features disclosed in the application as filed does not generally affect the notion of unity of invention under either Rule 86(4) or Rule 46(1) EPC. It is normal for an applicant to make such an amendment in respect of an objection to the patentability of the subject-matter in unlimited form. This allows the applicant to overcome the objection under Article 123(1) EPC (see Reasons, point 17).

#### Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 94 401 988.4 (publication number: 0 642 242) with the priority dates 1993 and 1994 concerns an invention in the field of telecommunications.

II. The application as originally filed consisted of three independent claims relating to a transmission frame, a receiver and a transmitter for the transmission of data frames, and a dependent claim concerning a particular transmitter mode. The claims were as follows:

"(1) Transmission frame comprising a locking row (00...0), synchronisation bits (1) and data bits (B1 to B62), a synchronisation bit being placed immediately after the said locking row, characterised in that the frame terminates with a synchronisation bit.

(2) Receiver for receiving data frames, characterised in that these frames correspond to either a full-rate channel or at least one low-rate subchannel, each being assigned a specific synchronisation pattern, having means for synchronising to any frame received.

du même concept général connu. L'article 82 et la règle 30 CBE ne sont, dans tous les cas, applicables qu'aux "inventions" au sens de ces dispositions, c'est-à-dire aux inventions qui apportent chacune une contribution inventive à l'état de la technique comme cité dans le rapport de recherche (voir point 16 des motifs de la décision).

III. Une modification visant à une limitation ultérieure de l'objet de la revendication principale par des caractéristiques additionnelles divulguées dans la demande telle que déposée ne peut généralement affecter la notion d'unité d'invention, ni selon la règle 86(4), ni selon la règle 46(1) CBE. Une telle modification constitue une réaction normale de la part d'un demandeur à une objection formulée contre la brevetabilité du même objet non limité, permettant ainsi à ce demandeur – conformément à l'article 123(1) CBE – d'écarter l'objection qui lui a été faite (voir point 17 des motifs de la décision).

#### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 94 401 988.4 (n° de publication : 0 642 242), ayant comme dates de priorité 1993 et 1994, concerne une invention dans le domaine des télécommunications.

II. La demande telle qu'initialement déposée comprenait trois revendications indépendantes, portant respectivement sur une trame de transmission, un récepteur et un émetteur pour transmettre des trames de données, et une revendication dépendante concernant un mode particulier de l'émetteur. Les revendications s'énoncent comme suit :

"1) Trame de transmission comprenant une ligne de verrouillage (00...0), des bits de synchronisation (1) et des bits d'information (B1 à B62), un bit de synchronisation étant placé immédiatement après ladite ligne de verrouillage, caractérisée en ce que cette trame se termine par un bit de synchronisation.

2) Récepteur recevant des trames de données caractérisé en ce que, ces trames correspondant soit à un canal plein débit soit à au moins un sous-canal à débit réduit chacun affecté d'un motif de synchronisation propre, il comprend des moyens de synchronisation sur l'une quelconque des trames reçues.

eigenem Synchronisationsmuster entsprechen.

3) Sender zur Übertragung von Rahmen, die jeder aus einer Verriegelungszeile (00...0), Synchronisationsbits (1) und Informationsbits (B1 bis B62) bestehen, dadurch gekennzeichnet, daß er Mittel zur Einrahmung der genannten Verriegelungszeile mit zwei Synchronisationsbits umfaßt.

4) Sender gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß er bei Stopfbits am Ende der genannten Rahmen, die denselben Wert wie die genannten Synchronisationsbits (1) haben, Mittel umfaßt, um das letzte der genannten Stopfbits auf Befehl nur dann zu entfernen, wenn das voranstehende Informationsbit den Wert eines Synchronisationsbits hat."

III. Nach Auffassung der Recherchenabteilung enthielt die Anmeldung zwei Erfindungen, die den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entsprachen. Die erste, durch die Ansprüche 1, 3 und 4 definierte Erfindung beziehe sich auf ein Übertragungssystem, bei dem ein Rahmen gemäß Anspruch 1 und ein entsprechender Sender verwendet würden, die zweite Erfindung sei der durch den Anspruch 2 definierte Empfänger. Die Recherchenabteilung erstellte für den Gegenstand der Ansprüche 1, 3 und 4 einen teilweisen europäischen Recherchenbericht nach Regel 46 (1) EPÜ und forderte die Anmelderin gemäß dieser Regel auf, eine weitere Recherchegebühr zu entrichten, wenn der europäische Recherchenbericht die zweite Erfindung erfassen sollte.

Die Anmelderin kam dieser Aufforderung nicht nach. Jedoch reichte sie nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts und vor Erhalt des Erstbescheids der Prüfungsabteilung am 2. Mai 1995 geänderte Ansprüche 1 und 3 ein, wobei sie im wesentlichen klarstellte, daß die vom Sender übertragenen Rahmen einem Unterkanal zugeordnet seien.

Die Anmelderin bestritt die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung und brachte vor, die allgemeine erfinderische Idee bestehe darin, die Zahl der mehrdeutigen Fälle zu verringern, wenn Rahmen mit voller Übertragungsrate oder mit reduzierter Übertragungsrate unterschiedslos denselben Übertragungskanal passierten. Da der Rahmen mit voller Übertragungsrate und der entspre-

(3) Transmitter for transmitting frames, each of the said frames comprising a locking row (00...0), synchronisation bits (1) and data bits (B1 to B62), characterised in having means for setting a synchronisation bit at each end of the said locking row.

(4) Transmitter according to claim 4, characterised in that the said frames terminate with alignment bits identical in value to the said synchronisation bits (1), having means for eliminating the last of the said alignment bits on command only if the preceding data bit has the same value as a synchronisation bit."

III. The search division considered that the application contained two inventions which did not meet the unity of invention requirement. The first invention, defined by claims 1, 3 and 4, related to a transmission system that uses a frame according to claim 1 along with a corresponding transmitter; the second invention concerned the receiver defined in claim 2. The search division drew up a partial European search report under Rule 46(1) EPC with respect to the subject-matter of claims 1, 3 and 4 and, pursuant to this rule, invited the applicant to pay a further search fee to have the European search report cover the second invention, if so desired.

The applicant chose not to make this payment. However, on 2 May 1995, after receiving the European search report and prior to receiving the examining division's first communication, the applicant filed amended versions of claims 1 and 3, primarily to indicate that the frames transmitted by the transmitter were associated with a subchannel.

The applicant disputed the lack of unity of invention, and argued that the general inventive concept involved reducing the incidence of ambiguity arising when full-rate or low-rate frames are conveyed indiscriminately along the same transmission channel. Since the full-rate frame and corresponding transmitter were already known, the claims necessarily related to the low-rate frame, a

3) Emetteur transmettant des trames chacune composée d'une ligne de verrouillage (00...0), de bits de synchronisation (1) et de bits d'information (B1 à B62), caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour encadrer ladite ligne de verrouillage par deux bits de synchronisation.

4) Emetteur selon la revendication 4 caractérisé en ce que, lesdites trames se terminant par des bits d'alignement ayant même valeur que lesdits bits de synchronisation (1), il comprend des moyens pour supprimer le dernier desdits bits d'alignement sur commande seulement si le bit d'information qui le précède a la valeur d'un bit de synchronisation."

III. La division de la recherche a estimé que la demande contenait deux inventions qui ne satisfaisaient pas aux conditions d'unité de l'invention. La première invention, définie par les revendications 1, 3 et 4, se rapporte à un système de transmission qui utilise une trame selon la revendication 1 et un émetteur correspondant, la deuxième invention étant le récepteur défini par la revendication 2. La division de la recherche a établi un rapport partiel de recherche européenne conformément à la règle 46(1) CBE pour l'objet des revendications 1, 3 et 4 et a, en vertu de cette règle, invité la demanderesse à acquitter une nouvelle taxe de recherche si le rapport de recherche européenne devait couvrir la deuxième invention.

La demanderesse n'a pas obtempéré à cette invitation. Toutefois, après avoir reçu le rapport de recherche européenne et avant d'avoir reçu la première notification de la division d'examen, elle a déposé le 2 mai 1995 des revendications 1 et 3 modifiées, en précisant essentiellement que les trames transmises par l'émetteur étaient associées à un sous-canal.

La demanderesse a contesté l'absence d'unité de l'invention et a allégué que le concept inventif général consistait à réduire le nombre de cas ambigus lorsque des trames à plein débit ou à débit réduit étaient acheminées indifféremment dans un même canal de transmission. Puisque la trame à plein débit et l'émetteur correspondant étaient déjà connus, les revendications portaient

chende Sender bereits bekannt seien, richteten sich die Ansprüche notwendigerweise auf den Rahmen mit reduzierter Übertragungsrate, einen Empfänger, der diese beiden Arten von Rahmen unterscheiden könne, und einen Sender für Rahmen mit reduzierter Übertragungsrate.

Nach dem Erstbescheid reichte die Anmelderin am 19. Januar 2000 einen neuen Anspruchssatz ein, in dem erneut die Definition der Rahmen und des Senders präzisiert wurde, und der die folgenden unabhängigen Ansprüche umfaßte:

"1) Datenübertragungsrahmen mit einer Verriegelungszeile (00...0), Synchronisationsbits (1) und Informationsbits (B1 bis B62), dadurch gekennzeichnet, daß dieser Rahmen mit einem Synchronisationsbit endet, wobei dieser Rahmen einem Unterkanal mit reduzierter Übertragungsrate entspricht und dafür vorgesehen ist, an einen Empfänger für den Empfang von Rahmen übertragen zu werden, die entweder einem Kanal mit voller Übertragungsrate oder mindestens einem Unterkanal mit reduzierter Übertragungsrate mit jeweils eigenem Synchronisationsmuster entsprechen."

"4) Sender zur Übertragung von Datenrahmen mit jeweils einer Verriegelungszeile (00...0), Synchronisationsbits (1) und Informationsbits (B1 bis B62), dadurch gekennzeichnet, daß er Mittel zum Senden von Rahmen umfaßt, die mit einem Synchronisationsbit enden, wobei diese Rahmen einem Unterkanal mit reduzierter Übertragungsrate entsprechen und dafür vorgesehen sind, an einen Empfänger für den Empfang von Rahmen übertragen zu werden, die entweder einem Kanal mit voller Übertragungsrate oder mindestens einem Unterkanal mit reduzierter Übertragungsrate mit jeweils eigenem Synchronisationsmuster entsprechen."

"7) Empfänger für den Empfang von Datenrahmen mit jeweils einer Verriegelungszeile (00...0), Synchronisationsbits (1) und Informationsbits, dadurch gekennzeichnet, daß er Synchronisationsmittel für jeden der empfangenen Rahmen umfaßt, wobei diese Rahmen entweder einem Kanal mit voller Übertragungsrate oder mindestens einem Unterkanal mit reduzierter Übertragungsrate mit jeweils eigenem Synchronisationsmuster entsprechen und die Rahmen, die einem Unterkanal mit reduzierter Übertragungsrate entsprechen, mit einem Synchronisationsbit enden.

receiver capable of distinguishing between the two types of frame, and a transmitter capable of handling low-rate frames.

After the first communication had been issued, the applicant filed a fresh set of claims on 19 January 2000, once again defining the frames and the transmitter, and including the following independent claims:

"(1) Data transmission frame comprising a locking row (00...0), synchronisation bits (1) and data bits (B1 to B62), characterised in that the said frame, which corresponds to a low-rate subchannel and is intended for transmission to a receiver capable of receiving frames corresponding to either full-rate channel [sic] or at least one low-rate subchannel, each being assigned a specific synchronisation pattern, terminates with a synchronisation bit."

"(4) Transmitter for transmitting data frames, each frame comprising a locking row (00...0), synchronisation bits (1) and data bits (B1 to B62), characterised in that the said data frames correspond to a low-rate subchannel and are intended for transmission to a receiver capable of receiving frames corresponding to either full-rate channel [sic] or at least one low-rate subchannel, each being assigned a specific synchronisation pattern, the said transmitter having means for transmitting frames terminating with a synchronisation bit."

"(7) Receiver for receiving data frames, each frame comprising a locking row (00...0), synchronisation bits (1) and data bits, characterised in that the said data frames correspond to either a full-rate channel or at least one low-rate subchannel, each being assigned a specific synchronisation pattern, and also corresponding to a low-rate subchannel terminating with a synchronisation bit, the said receiver comprising means for synchronising to any frame received.

nécessairement sur la trame à débit réduit, un récepteur capable de différencier les deux types de trame, et un émetteur prévu pour les trames à débit réduit.

Après la première notification, la demande a été déposée, le 19 janvier 2000, un nouveau jeu de revendications, précisant une nouvelle fois la définition des trames et de l'émetteur, et incluant les revendications indépendantes suivantes :

"1) Trame de transmission de données comprenant une ligne de verrouillage (00...0), des bits de synchronisation (1) et des bits d'information (B1 à B62), caractérisée en ce que ladite trame correspond à un sous-canal à débit réduit, et étant destinée à être transmise à un récepteur prévu pour recevoir des trames correspondant soit à canal plein débit [sic] soit à au moins un sous-canal à débit réduit chacun affecté d'un motif de synchronisation propre, ladite trame se termine par un bit de synchronisation."

"4) Emetteur pour la transmission de trames de données comportant chacune une ligne de verrouillage (00...0), des bits de synchronisation (1) et des bits d'information (B1 à B62), caractérisé en ce que ces trames correspondent à un sous-canal à débit réduit, et étant destinées à être transmises à un récepteur prévu pour recevoir des trames correspondant soit à canal plein débit [sic] soit à au moins un sous-canal à débit réduit chacun affecté d'un motif de synchronisation propre, ledit émetteur comprend des moyens pour émettre des trames se terminant par un bit de synchronisation."

"7) Récepteur pour la réception de trames de données comportant chacune une ligne de verrouillage (00...0), des bits de synchronisation (1) et des bits d'information, caractérisé en ce que lesdites trames correspondent soit à un canal plein débit soit à au moins un sous-canal à débit réduit chacun affecté d'un motif de synchronisation propre, et lesdites trames correspondant à un sous-canal à débit réduit se terminant par un bit de synchronisation, ledit récepteur comporte des moyens de synchronisation sur l'une quelconque des trames reçues.

8) Empfänger für den Empfang von Datenrahmen mit jeweils einer Verriegelungszeile (00...0), Synchronisationsbits (1) und Informationsbits, dadurch gekennzeichnet, daß er Synchronisationsmittel für jeden der empfangenen Rahmen umfaßt, wobei diese Rahmen entweder einem Kanal mit voller Übertragungsrate oder mindestens einem Unterkanal mit reduzierter Übertragungsrate mit jeweils eigenem Synchronisationsmuster entsprechen und die Rahmen, die einem Unterkanal mit reduzierter Übertragungsrate entsprechen, mit Stopfbits enden, die denselben Wert wie die genannten Synchronisationsbits haben.

9) Empfänger für den Empfang von Datenrahmen mit jeweils einer Verriegelungszeile (00...0), Synchronisationsbits (1) und Informationsbits, dadurch gekennzeichnet, daß er Synchronisationsmittel für jeden der empfangenen Rahmen umfaßt, wobei diese Rahmen entweder einem Kanal mit voller Übertragungsrate oder mindestens einem Unterkanal mit reduzierter Übertragungsrate mit jeweils eigenem Synchronisationsmuster entsprechen und die Rahmen, die einem Unterkanal mit reduzierter Übertragungsrate entsprechen, mit Stopfbits enden, die denselben Wert wie die genannten Synchronisationsbits haben, und das letzte der genannten Stopfbits nur dann entfernt wird, wenn das voranstehende Informationsbit den Wert eines Synchronisationsbits hat."

IV. Die Prüfungsabteilung hat die behauptete mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung nie ausdrücklich begründet. Im Erstbescheid wurde die Auffassung der Recherchenabteilung pauschal bestätigt und die Anmelderin aufgefordert, aus der Anmeldung die andere, den Empfänger betreffende Erfindung herauszunehmen, die nicht recherchiert worden war. Nur in bezug auf die erste Erfindung, d. h. den Gegenstand der Ansprüche 1, 3 und 4 in der ursprünglich eingereichten Fassung, stellte die Prüfungsabteilung fest, daß diese durch die Entgegenhaltung D1 (US-A-4 651 319, veröffentlicht 1987) vorweggenommen werde. Ferner wurden die geänderten Ansprüche vom 28. April 1995 nach Regel 86 (4) EPÜ zurückgewiesen, weil das Konzept der Zuordnung der Rahmen zu einem Unterkanal nur im ursprünglich eingereichten und nicht recherchierten Anspruch 2 erwähnt worden sei und in Anbetracht der genannten Vorveröffentlichung der Gegenstand dieser Ansprüche mit den

(8) Receiver for receiving data frames, each frame comprising a locking row (00...0), synchronisation bits (1) and data bits, characterised in that the said data frames correspond to either full-rate channel [sic] or at least one low-rate subchannel, each being assigned a specific synchronisation pattern, and also corresponding to a low-rate subchannel terminating with so-called alignment bits of the same value as the said synchronisation bits, the said receiver comprising means for synchronising to any frame received.

(9) Receiver for receiving data frames, each frame comprising a locking row (00...0), synchronisation bits (1) and data bits, characterised in that the said data frames correspond to either full-rate channel [sic] or at least one low-rate subchannel, each being assigned a specific synchronisation pattern, and also corresponding to a low-rate subchannel terminating with so-called alignment bits of the same value as the said synchronisation bits, with the last of the said alignment bits being eliminated only if the preceding data bit is of the same value as a synchronisation bit, the said receiver comprising means for synchronising to any frame received."

IV. At no point did the examining division expressly justify its assertion that unity was lacking. The first communication largely reaffirmed the search division's opinion, and the applicant was invited to remove from the application the other invention relating to the receiver, which had not been searched. The examining division considered that novelty was destroyed by prior art document D1 (US-A-4 651 319 published in 1987) with regard to the first invention only, ie the subject-matter of claims 1, 3 and 4, as filed originally. Otherwise, the amended claims dated 28 April 1995 were rejected under Rule 86(4) EPC because the notion of associating the frames with a subchannel appeared only in claim 2 as originally filed but not searched, and, in view of the said prior art document, their subject-matter and the searched subject-matter did not combine to form a single general inventive concept.

8) Récepteur pour la réception de trames de données comportant chacune une ligne de verrouillage (00...0), des bits de synchronisation (1) et des bits d'information, caractérisé en ce que lesdites trames correspondant soit à canal plein débit [sic] soit à au moins un sous-canal à débit réduit chacun affecté d'un motif de synchronisation propre, et lesdites trames correspondant à un sous-canal à débit réduit se terminant par des bits dits d'alignement ayant même valeur que lesdits bits de synchronisation, ledit récepteur comporte des moyens de synchronisation sur l'une quelconque des trames reçues.

9) Récepteur pour la réception de trames de données comportant chacune une ligne de verrouillage (00...0), des bits de synchronisation (1) et des bits d'information, caractérisé en ce que, lesdites trames correspondant soit à canal plein débit [sic] soit à au moins un sous-canal à débit réduit chacun affecté d'un motif de synchronisation propre, lesdites trames correspondant à un sous-canal à débit réduit se terminant par des bits dits d'alignement ayant même valeur que lesdits bits de synchronisation, et le dernier desdits bits d'alignement étant supprimé seulement si le bit d'information qui le précède a la valeur d'un bit de synchronisation, ledit récepteur comporte des moyens de synchronisation sur l'une quelconque des trames reçues."

IV. La division d'examen n'a jamais expressément motivé l'absence alléguée d'unité de l'invention. Dans la première notification, l'opinion de la division de la recherche était globalement confirmée et la demanderesse invitée à éliminer de la demande l'autre invention concernant le récepteur qui n'avait pas fait l'objet de la recherche. Ce n'est que par rapport à la première invention, à savoir l'objet des revendications 1, 3 et 4, telles qu'initialement déposées, que la division d'examen a noté que la nouveauté serait détruite par l'antériorité D1 (US-A-4 651 319, publication de 1987). En outre, les revendications modifiées et datées du 28 avril 1995 ont été rejetées au titre de la règle 86(4) CBE, parce que la notion d'association des trames à un sous-canal n'apparaissait que dans la revendication 2 initialement déposée et non recherchée et, étant donné ladite antériorité, leur objet ne formerait pas un seul concept inventif général avec les éléments ayant fait l'objet de la recherche.

recherchierten Teilen keine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichte.

In einem Telefongespräch mit der Anmelderin wurden die am 19. Januar 2000 mit einem erläuternden Schreiben eingereichten neuen Ansprüche ihrerseits nach Regel 86 (4) EPÜ nicht akzeptiert, und zwar im wesentlichen aus denselben Gründen wie die vorherigen. Die Anmelderin war vorab auf eine mögliche Zurückweisung der Anmeldung hingewiesen worden.

V. Mit Entscheidung vom 27. April 2000 wurde die Anmeldung im wesentlichen mit der Begründung zurückgewiesen, daß die neuen Ansprüche nach Regel 86 (4) EPÜ nicht zulässig seien.

In den Entscheidungsgründen wurde die zuvor von der Prüfungsabteilung vertretene Auffassung über die Einheitlichkeit der Erfindung wieder aufgegriffen, wonach keine allgemeine erfinderische Idee vorliege, und lediglich ergänzt, daß die Ansprüche 1, 3 und 4 in der ursprünglich eingereichten Fassung in keiner Weise den Begriff der Kanäle mit voller Übertragungsrate bzw. mit reduzierter Übertragungsrate definierten. Nach Ansicht der Prüfungsabteilung bestand der neue Anspruch 1 vom 19. Januar 2000 aus einer "Kombination des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1, in den lediglich Merkmale des ursprünglich eingereichten Anspruchs 2 aufgenommen wurden", der nicht recherchiert worden war. Der angefochtenen Entscheidung zufolge waren die einzigen gemeinsamen Merkmale der ursprünglich recherchierten Ansprüche und des neuen Anspruchs 1 diejenigen des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1, die durch den verfügbaren Stand der Technik vollständig vorweggenommen worden seien. Die vier weiteren neuen unabhängigen Ansprüche 4, 7, 8 und 9 vereinten "die Merkmale der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1, 3, 4 und 2" und seien damit gleichfalls auf Gegenstände gerichtet, die nicht recherchiert worden seien und auch nicht zusammen mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichten.

VI. Am 16. Juni 2000 legte die Anmelderin gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete am selben Tag die Beschwerdegebühr. Das einzige Schreiben zur Einlegung der Beschwerde enthält keinerlei ausdrückliche Beanstandung der angefochtenen Entscheidung, deren Aufhebung bean-

The new claims filed with observations on 19 January 2000 were rejected once again under Rule 86(4) EPC in the course of a telephone interview with the applicant, primarily for the same reasons as before. The applicant was warned in advance that the application might be rejected.

V. The application was refused in the decision of 27 April 2000, principally on the grounds that the new claims were not allowable under Rule 86(4) EPC.

The reasons for the decision referred to the opinion previously expressed by the examining division on unity of invention, arguing that there was a lack of general inventive concept and simply adding that claims 1, 3 and 4 as filed initially in no way defined the notion of full-rate and low-rate channels. The examining division considered that the new claim 1 dated 19 January 2000 consisted of "a combination of the originally filed claim 1 to which had merely been added features contained in claim 2 as originally filed" but not searched. The contested decision found that the only features common to the initial searched claims and the new claim 1 were the features of the originally filed claim 1 which had been fully anticipated by the available state of the art. The other four, new independent claims 4, 7, 8, and 9 were regarded as combining "the features of originally filed claims 1, 3, 4 and 2" and thus also related to subject-matter that had not been searched and which was not linked to the initially claimed invention in such a way as to constitute a single general inventive concept.

VI. On 16 June 2000, the applicant filed an appeal against this decision and paid the appeal fee the same day. There is no explicit criticism of the contested decision in the single letter forming the appeal. On 20 June 2000, a statement of grounds of appeal was faxed.

Les nouvelles revendications, soumises conjointement avec une note d'observations le 19 janvier 2000, n'ont de nouveau pas été acceptées au titre de la règle 86(4) CBE au cours d'un entretien téléphonique avec la demanderesse, et ce essentiellement pour les mêmes raisons que précédemment. La demanderesse a été préalablement avertie d'un rejet possible de la demande.

V. Par décision du 27 avril 2000, la demande a été rejetée essentiellement au motif que les nouvelles revendications n'étaient pas admissibles en vertu de la règle 86(4) CBE.

Les motifs de la décision reprenaient l'opinion exprimée précédemment par la division d'examen eu égard à l'unité de l'invention, alléguant l'absence de concept inventif commun, et ajoutant simplement que les revendications 1, 3 et 4 telles qu'initialement déposées ne définissaient en aucune manière la notion de canaux à plein débit ou à débit réduit. La division d'examen a considéré la nouvelle revendication 1 datée du 19 janvier 2000 comme consistant "en une combinaison de la revendication 1 initialement déposée à laquelle n'ont été rajoutées que des caractéristiques contenues dans la revendication 2 initialement déposée" et non recherchée. Selon la décision attaquée, les seules caractéristiques communes entre les revendications initiales recherchées et la nouvelle revendication 1 étaient constituées par les caractéristiques de la revendication 1 initialement déposée qui étaient intégralement antérieures par l'état de la technique disponible. Les quatre autres nouvelles revendications indépendantes 4, 7, 8, et 9 étaient considérées comme combinant "les caractéristiques des revendications 1, 3, 4, et 2 originellement déposées" et portaient donc également sur des éléments qui n'avaient pas fait l'objet de la recherche et qui n'étaient pas liés à l'invention initialement revendiquée de manière à former un seul concept inventif général.

VI. Le 16 juin 2000, la demanderesse a formé un recours contre cette décision et la taxe de recours a été acquittée le jour même. L'unique lettre formant le recours ne contient explicitement aucune critique de la décision contestée dont la révocation est demandée. Le 20 juin 2000, un mémoire exposant les

trägt wird. Am 20. Juni 2000 wurde eine Beschwerde begründung per Telefax übermittelt.

VII. Die Beschwerdeführerin machte insbesondere geltend, daß die der Erfindung zugrunde liegende technische Aufgabe darin bestanden habe, einen Empfänger für den Empfang von Datenrahmen, die entweder einem Kanal mit voller Übertragungsrate oder mindestens einem Unterkanal mit reduzierter Übertragungsrate mit jeweils eigenem Synchronisationsmuster entsprechen, zu befähigen, ohne vorherige Kenntnis des empfangenen Kanaltyps diesen Kanal ohne Gefahr der Verwechslung zwischen beiden Kanaltypen zu erkennen. Zur Lösung dieser Aufgabe ist für Rahmen, die einem Unterkanal mit reduzierter Übertragungsrate entsprechen, das Merkmal des mit einem Synchronisationsbit endenden Rahmens erforderlich.

### Entscheidungsgründe

#### Zulässigkeit

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Die Beschwerde entspricht nämlich den Zulässigkeitsanforderungen der Artikel 106 bis 108 EPÜ sowie der Regeln 1 (1), 64 a) und auch 64 b) EPÜ nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, derzufolge die Gesamtumstände, unter denen die angefochtene Entscheidung erlassen wurde, und der objektive Erklärungsinhalt der Beschwerdeschrift in Betracht zu ziehen sind, um den objektiven Willen der Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt der Stellung des der Beschwerde zugrunde liegenden Antrags zu ermitteln (vgl. "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 4. Auflage 2001, EPA 2002, S. 594 ff.)

#### Begründetheit

2. Der Beschwerde ist auch in der Sache stattzugeben, da die Prüfungsabteilung der Beschwerdeführerin zu Unrecht die geänderten Ansprüche versagt hat.

#### Zulässigkeit der Änderungen nach Regel 86 (4) EPÜ

3. Die Prüfungsabteilung begründete die Zurückweisung der Anmeldung mit Regel 86 (4) EPÜ. Diese Regel, die 1995 durch Beschluß des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 1994 in das Überein-

VII. The appellant stated that the technical problem underlying the invention was to allow a receiver receiving frames, corresponding either to a full-rate channel or to at least one low-rate subchannel, each being assigned a specific synchronisation pattern, to recognise, without knowing in advance which type of channel it was to receive, the channel type in question without the risk of confusing the two channel types. To overcome this problem, frames that correspond to a low-rate subchannel need to terminate with a synchronisation bit.

### Reasons for the decision

#### Admissibility

1. The appeal is admissible.

The appeal meets the admissibility criteria set out in Articles 106 to 108 EPC and in Rules 1(1), 64(a) and 64(b) EPC having regard to board of appeal case law, under which all circumstances culminating in the contested decision, and the objective content of the notice of appeal, have to be taken into account to establish the objective intention of the appellant at the time of filing the appeal (see "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", fourth edition 2001, EPO 2002, pages 526 ff).

#### Allowability

2. Since the examining division disadvantaged the applicant by incorrectly not admitting the amended claims, the appeal is also allowed on the merits.

#### Admissibility of amendments under Rule 86(4) EPC

3. The examining division rejected the application on the basis of Rule 86(4) EPC. This rule, which was incorporated into the Convention in 1995 by a deci-

motifs du recours a été transmis par télécopie.

VII. La requérante a fait valoir, notamment, que le problème technique à la base de l'invention était de permettre à un récepteur recevant des trames correspondant soit à un canal plein débit soit à au moins un sous-canal à débit réduit, chacun affecté d'un motif de synchronisation propre, de reconnaître, sans connaissance préalable du type de canal qu'il reçoit, ce type de canal sans risque de confusion entre les deux types de canaux. Pour résoudre ce problème, la caractéristique de la trame qui se termine par un bit de synchronisation est nécessaire pour des trames qui correspondent à un sous-canal à débit réduit.

### Motifs de la décision

#### Recevabilité

1. Le recours est recevable.

En effet, le recours répond aux conditions de recevabilité énoncées aux articles 106 à 108 CBE, ainsi qu'aux règles 1(1), 64a) et également 64b) CBE compte tenu de la jurisprudence des chambres de recours, selon laquelle il faut considérer l'ensemble des circonstances dans lesquelles la décision contestée a été rendue et le contenu objectif de l'acte de recours pour déduire la volonté objective de la requérante au moment où elle a déposé la requête qui est à la base du recours (cf. "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", 4<sup>ème</sup> édition 2001, OEB 2002, pages 590 et suivantes).

#### Bien-fondé

2. Il doit également être fait droit au recours sur le fond, étant donné que la division d'examen a porté préjudice à la requérante en n'acceptant pas les revendications modifiées.

#### Recevabilité des modifications au titre de la règle 86(4) CBE

3. La division d'examen a fondé le rejet de la demande sur la règle 86(4) CBE. Cette règle, qui a été ajoutée à la Convention en 1995 par une décision du Conseil d'administration en date du

kommen eingefügt wurde, lautet wie folgt:

"Geänderte Patentansprüche dürfen sich nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind."

4. In den drei Sprachfassungen dieser Regel ergeben sich Probleme der rechtlichen Auslegung insbesondere der Formulierung "nicht recherchierte Gegenstände". Tatsächlich wird nämlich dem Anmelder nur das Ergebnis der Recherche in Form eines Recherchenberichts mit den im Übereinkommen vorgeschriebenen Angaben mitgeteilt. Sieht man von dem in Regel 45 EPÜ geregelten Sonderfall der unvollständigen Recherche ab, so lassen sich aus den Angaben des Recherchenberichts keine vollständigen Informationen über den Umfang der recherchierten bzw. nicht recherchierten Gegenstände herleiten. Nach Regel 44 (2) EPÜ sind zwar im Recherchenbericht die maßgeblichen Teile jeder Entgegenhaltung im Zusammenhang mit den jeweiligen Patentansprüchen aufzuführen, doch weisen diese Angaben nur darauf hin, auf welche Ansprüche sich die recherchierten Schriftstücke beziehen.

Zum anderen dürfen die Bestimmungen des Artikels 92 (1) EPÜ, wonach "die Recherchenabteilung den europäischen Recherchenbericht auf der Grundlage der Patentansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der vorhandenen Zeichnungen [erstellt]", nicht dazu führen, daß die Recherche auf den Gegenstand der Ansprüche allein beschränkt wird, auch wenn ein solches Vorgehen für die Recherchenabteilungen die einfachste Lösung wäre.

Das heißt auch nicht, daß die Beschreibung und die Zeichnungen nur zur Auslegung der Ansprüche dienen sollten. Vielmehr bedeutet es, daß die Recherchenabteilung über einen Ermessensspielraum verfügt, der mit Bedacht genutzt werden soll, damit sich die Recherche genau auf den Gegenstand der Patentanmeldung (vgl. R. 44 (1) EPÜ), das heißt die Erfindung, bezieht, auch wenn die wesentlichen Merkmale zum Zeitpunkt der Recherche noch nicht sämtlich in den Ansprüchen definiert, sondern beispielsweise in der Beschreibung oder den Zeichnungen offenbart wären. In den Richtlinien für die Prüfung

sion of the Administrative Council of 13 December 1994, reads as follows:

"Amended claims may not relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept."

4. There are problems with the legal interpretation of this rule in all three official languages, especially the phrase "unsearched subject-matter". The applicant is only sent the outcome of the search in the form of a search report containing the information stipulated in the Convention. Leaving aside the case of an incomplete search governed by Rule 45 EPC, the search report does not reveal the full extent of the search. Under Rule 44(2) EPC, the search report must certainly cite the parts of the opposing document relating to the claims, but this information only indicates which claims the searched documents relate to.

At the same time, the provisions of Article 92(1) EPC, whereby "the Search Division shall draw up the European search report on the basis of the claims, with due regard to the description and any drawings", must not have the effect of limiting the search solely to the subject-matter of the claims, even if this would simplify matters for the search division.

Nor does this imply that the sole purpose of the description and drawings is to help interpret the claims. It does, however, mean that the search division has to be discerning in the use of its discretionary power so as to ensure that the search is in complete accordance with the subject-matter of the patent application (see Rule 44(1) EPC), ie the invention, even if the essential features are not all defined in the claims at the time of search but are disclosed for example in the description or drawings. The Guidelines for Examination in the EPO (see Part B, Chapter III, 3.2 and 3.6) expressly lay down that the search

13 décembre 1994, s'énonce comme suit :

"Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général."

4. Les trois versions linguistiques de cette règle posent des problèmes d'interprétation juridique, et en premier lieu, le membre de phrase "éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche". En effet, seul le résultat de la recherche est effectivement communiqué au demandeur sous la forme d'un rapport de recherche, avec les indications prescrites par la Convention. Si l'on fait abstraction du cas particulier de la recherche incomplète régi par la règle 45 CBE, les indications du rapport de recherche ne permettent pas de déduire des informations complètes concernant l'étendue des éléments recherchés ou non recherchés. Conformément à la règle 44(2) CBE, il convient certes de citer dans le rapport de recherche, les parties pertinentes du document opposé en relation avec les revendications du brevet, mais ces indications montrent simplement à quelles revendications les documents recherchés se rapportent.

D'autre part, les dispositions prévues par l'article 92(1) CBE selon lesquelles "la division de la recherche établit le rapport de recherche européenne ... sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description, et le cas échéant, des dessins existants", ne doivent pas conduire à une limitation de la recherche au seul objet des revendications, même si une telle approche serait une solution de facilité pour les divisions de la recherche.

Ceci ne signifie pas non plus que la description et les dessins ne doivent servir qu'à interpréter les revendications. Cela signifie plutôt que la division de la recherche dispose d'un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé avec discernement afin que la recherche corresponde précisément à l'objet de la demande de brevet (cf. règle 44(1) CBE), c'est-à-dire à l'invention, quand bien même les caractéristiques essentielles, au moment de la recherche, ne seraient pas encore toutes définies dans les revendications mais seraient cependant divulguées, par exemple dans la description ou les dessins. En effet, les



im EPA (s. Teil B, Kapitel III, 3.2 u. 3.6) heißt es denn auch ausdrücklich, daß sich die Recherche auf das erstrecken muß, was augenscheinlich die wesentlichen Merkmale der Erfindung sind, und den gesamten Gegenstand erfassen sollte, auf den die Ansprüche gerichtet sind, oder auf den sie, wie vernünftigerweise erwartet werden kann, nach einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnten.

Der Gegenstand der Erfindung, auf den sich die Recherche tatsächlich erstreckt, wird allerdings dem Anmelder nicht mitgeteilt, und so verfügt weder die Prüfungsabteilung noch die Beschwerdekammer über irgendwelche Auskünfte hierzu. Folglich ist es unmöglich nachzuprüfen – da kein negativer Beweis erbracht werden kann –, welche Gegenstände nach Regel 86 (4) EPÜ "nicht recherchiert" worden sind.

Eine weitere Schwierigkeit bei der Auslegung der Regel 86 (4) EPÜ rührt von der Häufung der Verneinungen im Wortlaut dieser Regel her. Dies führt dazu, daß ein geänderter Anspruch auch bei nicht recherchiertem Anspruchsgegenstand dann als zulässig gelten muß, wenn die Änderungen mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen in der Weise verbunden sind, daß Einheitlichkeit besteht.

5. Die genannten Auslegungsschwierigkeiten lassen sich weder durch den Kontext noch durch den Wortlaut der Regel 86 (4) EPÜ ausräumen, zumal das Übereinkommen keine direkte Aussage über den Zweck dieser Regel enthält. Es müssen demzufolge ergänzende Auslegungsmittel wie die vorbereitenden Dokumente oder die anlässlich der Einführung der genannten Regel veröffentlichten Dokumente herangezogen werden. Diesem Erfordernis, auf sekundäre Auslegungsmittel zurückzugreifen, wurde bereits in Entscheidungen der Beschwerdekammern zur Regel 86 (4) EPÜ Rechnung getragen, z. B. T 613/99, Nummer 2.1 der Entscheidungsgründe, und T 443/97, Nummer 2.3 der Entscheidungsgründe (beide Entscheidungen nicht im ABI. EPA veröffentlicht), die sich dabei auf eine Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. Juni 1995 (ABI. EPA 1995, 409) sowie das Dokument CA/12/94 stützen, das sich u. a. an den Verwaltungsrat richtete, der den Beschluß zur Aufnahme der Regel 86 (4) EPÜ in die

should be concerned with what appear to be the essential features of the invention and cover the entire subject-matter to which the claims relate or to which they might reasonably be expected to relate after they have been amended.

However, applicants are never informed of exactly what subject-matter is searched, which means that the examining division and board of appeal are also without any information in this regard. It is therefore impossible – since negative proof is out of the question – to establish what subject-matter went "unsearched" under Rule 86(4) EPC.

Another problem with interpreting Rule 86(4) EPC is the combination of negatives in the wording. This creates a situation where an amended claim is deemed allowable even if the subject-matter of the claim has not been searched, ie where the amendments are unitarily linked to the invention or group of inventions in the original claims.

5. The regulatory context and wording of Rule 86(4) EPC mean that the aforementioned interpretation problems cannot be overcome, and there is no direct guidance in the Convention as regards the intention and purpose of this rule. This rule therefore has to be interpreted using alternative means such as the preparatory documents or the documents published regarding the adoption of the rule. Secondary means of interpretation have already been used in board of appeal decisions on Rule 86(4) EPC, for example in decisions T 613/99, Reasons, point 2.1, and T 443/97, Reasons, point 2.3 (neither published in the OJ EPO), which draw on a communiqué issued by the European Patent Office on 1 June 1995 (OJ EPO 1995, 409) and on CA/12/94 submitted to the Administrative Council, among others, in order to obtain its approval for the introduction of Rule 86(4) EPC into the Implementing Regulations to the Convention.

Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (voir partie B, Chapitre III, 3.2 et 3.6) prévoient expressément que la recherche doit porter sur ce qui semble constituer les caractéristiques essentielles de l'invention et couvrir la totalité des éléments qu'impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement s'attendre qu'ils seront impliqués, une fois lesdites revendications modifiées.

L'objet de l'invention auquel la recherche s'applique vraiment n'est cependant pas communiqué au demandeur, et ainsi, ni la division d'examen ni la chambre de recours ne disposent à ce sujet de quelques renseignements que ce soit. Il est par conséquent impossible de vérifier, la preuve négative étant impossible à rapporter, quels éléments "n'ont pas fait l'objet d'une recherche" selon la règle 86(4) CBE.

Une autre difficulté d'interprétation de la règle 86(4) CBE résulte du cumul des négations dans la formulation de cette règle. Ceci conduit à admettre qu'une revendication modifiée est admissible même si l'objet de la revendication n'a pas fait l'objet d'une recherche, à savoir dans le cas où les modifications sont liées de façon unitaire à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées.

5. Le contexte réglementaire et le libellé de la règle 86(4) CBE ne permettent pas d'éliminer les problèmes d'interprétation précités, pas plus que la Convention ne contient d'indication directe quant à la finalité de cette règle. Il faut dès lors s'aider de moyens complémentaires pour l'interpréter, comme par exemple les documents préparatoires ou les documents qui ont été publiés à propos de l'introduction de ladite règle. Cette nécessité de recourir à des moyens d'interprétation secondaires a déjà été mise en œuvre par des décisions des chambres de recours relatives à la règle 86(4) CBE, comme par exemple les décisions T 613/99, point 2.1 des motifs, et T 443/97, point 2.3 des motifs (aucune de ces décisions n'a été publiée au JO OEB), qui s'appuient à cet effet sur un communiqué de l'Office européen des brevets en date du 1<sup>er</sup> juin 1995 (JO OEB 1995, 409) et sur le document CA/12/94 destiné, entre autres, au Conseil d'administration pour qu'il prenne la décision d'insérer la règle 86(4) CBE dans le Règlement d'exécution de la Convention.

Ausführungsordnung zum Übereinkommen fassen sollte.

Diesen Dokumenten zufolge war im Übereinkommen eine Lücke in bezug auf das Wechseln auf nicht recherchierte Teile in der Antwort auf den ersten Prüfungsbescheid zu schließen. In diesem Zusammenhang verweisen die genannten Dokumente auf die Praxis des Amtes und die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer, die zu Änderungen im Rahmen der ursprünglichen Ansprüche die Auffassung vertrat, daß ein Anmelder, der es unterläßt, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ weitere Recherchegebühren zu entrichten, diese Anmeldung nicht für einen Gegenstand weiterverfolgen kann, für den keine Recherchegebühren entrichtet wurden (Stellungnahme G 2/92 – Nichtzahlung weiterer Recherchegebühren, ABI. EPA 1993, 591). Eine entsprechende Handhabe fehlte, wenn uneinheitliche Gegenstände im Zeitpunkt der Recherche noch nicht beansprucht waren. Regel 86 (4) EPÜ stellte also klar, daß Änderungen der Anmeldung ausgeschlossen sind, wenn sie zur Umgehung des Grundsatzes führen würden, daß eine Erfindung nur geprüft wird, wenn eine Recherchegebühr entrichtet wurde.

6. Wie dies auch für das allgemeine Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gilt, hat das Schließen dieser Lücke durch die Regelung nur den Wert einer Verwaltungsbestimmung im Rahmen des Recherchen- und des Erteilungsverfahrens. In jedem Fall ist die Regel 86 (4) EPÜ ebenso wie die Bestimmungen über die Einheitlichkeit der Erfindung oder die Entrichtung einer weiteren Recherchegebühr nach Regel 46 (1) EPÜ zugunsten des Anmelders auszulegen (vgl. z. B. Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil C, Kapitel III, 7.7).

7. Bei der Auslegung der Regel 86 (4) EPÜ ist sorgfältig abzuwägen zwischen dem Zweck dieser Regel, nämlich dem Interesse des Amtes, für seine Leistungen Recherchen- und Prüfungsgebühren zu erheben, und dem vom Übereinkommen dem Anmelder zuerkannten Grundrecht, zumindest einmal Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen vorzunehmen, die sich im Ertei-

According to these documents, there was a need for the Convention to provide for the situation arising when amended claims relating to unsearched subject-matter were filed in response to the examiner's first communication. The documents refer to the practice of the Office and the case law of the Enlarged Board of Appeal, which held that where amendments had been made to initial claims but the applicant had not paid additional search fees as requested by the search division under Rule 46(1) EPC, the subject-matter in respect of which no search fee had been paid would not be examined further (opinion G 2/92 – Non-payment of further search fees, OJ EPO 1993, 591). The Office however lacked the means to react appropriately when such subject-matter was claimed only after the search. Rule 86(4) EPC accordingly made it clear that applications could not be amended if the principle had been circumvented whereby an invention would not be examined unless a search fee had been paid.

6. As is the case for the unity of invention requirement in general, closing the loophole with this rule only has the status of an administrative provision in the context of the search and grant procedures. In any case Rule 86(4) EPC should be interpreted in a manner favourable to the applicant along the lines of the provisions relating to unity of invention or to payment of a further search fee under Rule 46(1) EPC (see for example the Guidelines for Examination in the EPO, Part C, Chapter III, 7.7).

7. Rule 86(4) EPC must be interpreted so as to fairly balance the objective of this rule, namely the Office's interest in collecting, in return for services rendered, search and examination fees, and the fundamental right conferred by the Convention on the applicant to make amendments at least once to the description, claims and drawings that prove necessary during the grant procedure. This right is governed by

Selon ces documents, il fallait combler, dans la Convention, une lacune relative aux revendications modifiées qui portaient sur des éléments n'ayant pas fait l'objet de la recherche et qui étaient produites en réponse à la première notification de l'examinateur. Dans ce contexte, lesdits documents se réfèrent à la pratique de l'Office et à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours qui était d'avis dans le cas de modifications apportées aux revendications initiales, qu'un demandeur qui n'avait pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme la division de la recherche l'invitait à le faire conformément à la règle 46(1) CBE, ne pouvait faire poursuivre l'examen de sa demande pour ce qui était de l'objet pour lequel il n'a pas acquitté de taxe de recherche (avis G 2/92 – Non-paiement de nouvelles taxes de recherche, JO OEB 1993, 591). Rien de tel n'avait été prévu lorsque le demandeur n'avait pas encore revendiqué, au moment de la recherche, des éléments ne formant pas un seul concept inventif. La règle 86(4) CBE précisait donc que des modifications de la demande étaient exclues lorsqu'elles conduisaient à tourner le principe qu'une invention n'était soumise à l'examen que si une taxe de recherche avait été acquittée.

6. Comme c'est le cas pour l'exigence de l'unité d'invention en général, le comblement de cette lacune par le règlement n'a la valeur que d'une disposition administrative dans le cadre de la procédure de recherche et de délivrance. En tout état de cause, la règle 86(4) CBE doit être interprétée de façon favorable au demandeur, à l'instar des dispositions relatives à l'unité de l'invention ou de celles relatives au paiement d'une nouvelle taxe de recherche au titre de la règle 46(1) CBE (cf. par exemple les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie C, Chapitre III, 7.7).

7. L'interprétation de la règle 86(4) CBE doit conduire à trouver un juste équilibre entre le but poursuivi par ladite règle, à savoir l'intérêt de l'Office qui est de percevoir, en échange des prestations qu'elle fournit, des taxes de recherche et d'examen, et le droit fondamental que reconnaît la Convention au demandeur d'apporter, au moins une fois, des modifications concernant la description, les revendications et les dessins qui

lungsverfahren als notwendig erweisen. Dieses Recht wird durch Artikel 123 (1) Satz 2 EPÜ bestimmt, so daß es angesichts von Artikel 164 (2) EPÜ nicht denkbar ist, dieses Recht durch eine Auslegung von Bestimmungen, die nur in der Ausführungsordnung verankert sind, zu beeinträchtigen. So würde das Recht des Anmelders verletzt, wenn ihm, wie es im vorliegenden Fall tatsächlich geschah, nicht gestattet würde, einen Einwand mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit durch Konkretisierung der beanspruchten Erfindung auszuräumen.

In Anbetracht des Zwecks der Regel 86 (4) EPÜ und des Eingriffs in das Grundrecht des Anmelders, die Anmeldung zumindest einmal zu ändern, ist diese Regel 86 (4) EPÜ eng auszulegen und ihre Anwendung auf das erwähnte Umgehen der Verpflichtung zur Entrichtung ausreichender Recherchen- und Prüfungsgebühren zu begrenzen, d. h. auf die Fälle, in denen die vorgenannte Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer in bezug auf Regel 46 (1) EPÜ nicht anwendbar ist. Diese Rechtsprechung und die Regel 86 (4) EPÜ sind mithin von streng komplementärer Natur.

Dementsprechend ist die Regel 86 (4) EPÜ nicht auf den Fall anwendbar, daß der Anmelder ungeachtet der Aufforderung nach Regel 46 (1) EPÜ keine Recherchegebühr für eine uneinheitliche Erfindung entrichtet hat, auf die die ursprünglich eingereichten Ansprüche gerichtet waren. Für eine solche Erfindung kann er seine Anmeldung nicht weiterverfolgen, sondern muß eine Teilanmeldung einreichen, wenn er dafür Schutz begehrt (s. obengenannte Stellungnahme G 2/92). Im selben Zusammenhang haben die Kammern in den Entscheidungen T 319/96 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht), Nummer 8 der Entscheidungsgründe, und T 631/97 – Dotierte Gebiete/TOSHIBA (ABI. EPA 2001, 13), Nummer 3.9.1 der Entscheidungsgründe, klar unterschieden zwischen der Anwendung der Regel 86 (4) EPÜ und der Sachlage bei unterlassener Entrichtung der Recherchegebühr nach Aufforderung gemäß Regel 46 (1) EPÜ.

8. In Anbetracht der in Regel 86 (4) EPÜ enthaltenen Einschränkung, mit der verhindert werden soll, daß die Verpflichtung zur Entrichtung von

Article 123(1), second sentence, of the Convention, and pursuant to Article 164(2) EPC this right must necessarily prevail over an interpretation of provisions in the Implementing Regulations. The applicant's right would have been infringed if he had not been allowed, as was the case here, to overcome the objection of lack of novelty or inventive step by giving more concrete expression to his invention.

The intention and purpose of Rule 86(4) EPC and the interference with the applicant's fundamental right to amend the application at least once calls for a strict interpretation of Rule 86(4) EPC and limitation of its scope to the avoidance of payment of the required search and examination fees as described above, ie to the extent that the above-mentioned case law of the Enlarged Board of Appeal does not apply with regard to Rule 46(1) EPC. This case law and Rule 86(4) EPC therefore have strictly complementary roles.

This means that Rule 86(4) EPC does not apply when the applicant has not paid the search fee in respect of a non-unitary invention relating to the originally filed claims in spite of being invited to do so under Rule 46(1) EPC. In this case, the application could not be examined further, and a divisional application would have to be filed if protection were sought (see the aforementioned opinion G 2/92). Similarly, the boards in T 319/96 (not published in OJ EPO), Reasons, point 8, and T 631/97 – Doped regions/TOSHIBA (OJ EPO 2001, 13), Reasons, point 3.9.1, made a clear distinction between applying the provisions of Rule 86(4) and a situation where search fees are not paid in spite of an invitation to do so under Rule 46(1) EPC.

8. In view of the Rule 86(4) EPC limitation to prevent the applicant from avoiding the payment of search and examination fees for successively

s'avèrent nécessaires au cours de la procédure de délivrance. Ce droit est déterminé par l'article 123(1), deuxième phrase de la Convention, de sorte que si l'on tient compte de l'article 164(2) CBE, il n'est pas concevable de porter atteinte à ce droit par une interprétation des dispositions qui ne sont créées que dans le règlement d'exécution. Le droit du demandeur serait ainsi violé s'il ne lui était pas permis, comme ce fut effectivement le cas en l'espèce, d'écarter une objection pour absence de nouveauté ou d'activité inventive en donnant une forme plus concrète à l'invention revendiquée.

La finalité de la règle 86(4) CBE et l'interférence avec le droit fondamental dont dispose le demandeur de modifier au moins une fois la demande nécessitent une interprétation étroite de ladite règle 86(4) CBE, et une limitation de son champ d'application au contournement précité de l'obligation d'acquitter des taxes de recherche et d'examen suffisantes, c'est-à-dire pour autant que la jurisprudence susmentionnée de la Grande Chambre de recours ne s'applique pas au regard de la règle 46(1) CBE. Cette jurisprudence et la règle 86(4) CBE ont donc un caractère strictement complémentaire.

Par conséquent, la règle 86(4) CBE n'est pas applicable dans le cas où le demandeur n'a pas acquitté la taxe de recherche concernant une invention non unitaire qui portait sur des revendications telles qu'originellement déposées malgré l'invitation qui lui a été faite en application des dispositions de la règle 46(1) CBE. Pour cette invention, l'examen de sa demande ne pouvait être poursuivi et une demande divisionnaire devait être déposée s'il souhaitait une protection (voir l'avis susdit G 2/92). Dans cet ordre d'idées, les chambres ont fait, dans la décision T 319/96 (non publiée au JO OEB), point 8 des motifs et dans la décision T 631/97 – Régions dopées/TOSHIBA (JO OEB 2001, 13), point 3.9.1 des motifs, une nette distinction entre l'application des dispositions de la règle 86(4) et la situation en cas de non-paiement de la taxe de recherche après une invitation selon la règle 46(1) CBE.

8. Compte tenu de la limitation prévue par la règle 86(4) CBE destinée à prévenir le contournement de l'obligation de payer les taxes de recherche et

Recherchen- und Prüfungsgebühren für nacheinander beanspruchte uneinheitliche Erfindungen umgangen wird, dürfen geänderte Ansprüche aufgrund dieser Regel nur dann zurückgewiesen werden, wenn der Gegenstand der ursprünglich eingereichten Ansprüche und derjenige der geänderten Ansprüche so geartet sind, daß im hypothetischen Fall der ursprünglich gleichzeitigen Einreichung all dieser Ansprüche neben einer Recherchegebühr für die ursprünglich tatsächlich eingereichten Ansprüche auch eine weitere Recherchegebühr für die geänderten Ansprüche, die einer weiteren Erfindung im Sinne der Regel 46 (1) EPÜ entsprachen, zu entrichten gewesen wäre.

9. Im vorliegenden Fall zeigt sich, daß nach der vorstehenden Analyse die Regel 86 (4) EPÜ nicht hätte angewandt werden dürfen, da der unabhängige Anspruch 2 in der ursprünglichen Fassung und die unabhängigen Ansprüche in der Fassung vom 19. Januar 2000 auf eine Gruppe von Erfindungen gerichtet waren, die untereinander in der Weise verbunden waren, daß sie dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung genügten und nur eine einzige Recherchegebühr zu entrichten gewesen wäre.

Das erklärte Ziel der Erfindung bestand nämlich darin, einen Datenübertragungskanal mit voller Übertragungsrate oder nach Unterteilung des Kanals einen oder mehrere Unterkanäle mit reduzierter Übertragungsrate mit einem unveränderten und an sich bekannten Rahmen von Datenpaketen zur Informationsübertragung effizient nutzen zu können (s. veröffentlichtes Dokument, Spalte 1, Z. 26 bis Spalte 2, Z. 24 der Beschreibung).

Die allgemeine erfinderische Idee besteht darin, daß die vom Empfänger benötigten Informationen über den Übertragungsmodus, d. h. die Informationen, anhand deren festgestellt werden kann, ob das Datenpaket aus einer Übertragung mit voller Übertragungsrate oder einer Multiplex-Übertragung mit reduzierter Übertragungsrate herrührt, durch eine geeignete Veränderung eines an sich bekannten Datenformats (z. B. V.110, vgl. Spalte 2, Z. 34 ff. und Spalte 8, Z. 6 ff. der Offenlegungsschrift) zusammen mit dem Datenpaket kodiert und an den Empfänger übertragen werden müssen. Die beanspruchten Merkmale des Datenformats

claimed non-unitary inventions, amended claims may only be refused on the basis of this rule if the subject-matter of the claims filed originally and that of the amended claims is such that had all the claims originally been filed together, a further search fee would have been payable – on top of the search fee payable in respect of the claims actually filed at the outset – in respect of the amended claims, relating to a different invention within the meaning of Rule 46(1) EPC.

9. Here, as outlined in the above analysis, it would seem that Rule 86(4) EPC should not have applied because the subject-matter of the independent claim 2 in the initial filing and the independent claims in the version dated 19 January 2000 was a group of inventions linked in such a way that the unity of invention requirement was met and only one search fee was payable.

The stated aim of the invention is to make efficient use of a full-rate data transmission channel, or the several low-rate subchannels obtained by subdividing the channel, to transmit information in the form of an unchanged and known frame of data packets (see published document, column 1, line 26 to column 2, line 24 of the description).

The general inventive concept is that the information required by the receiver regarding the transmission mode, i.e. the information to determine if the data packet is from a full-rate transfer or a multiplex low-rate transfer, had to be encoded and transmitted to the receiver with the data packet by means of an appropriate amendment to a known data format (for example V110, see column 2, lines 34 ff and column 8, lines 6 ff of the published specification). The claimed features of the data format are technically closely linked to the functional features of both the transmitter, which defines its capacity to generate and send data packets in the desired format, and

d'examen pour des inventions non unitaires revendiquées de façon successive, les revendications modifiées ne doivent être refusées sur la base de ladite règle que si l'objet des revendications déposées à l'origine et celui des revendications modifiées sont de telle nature que, dans l'hypothèse où toutes ces revendications avaient été déposées originellement ensemble, elles auraient nécessité, outre le paiement d'une taxe de recherche pour les revendications déposées effectivement à l'origine, également le paiement d'une nouvelle taxe de recherche pour les revendications modifiées qui correspondaient à une invention différente au sens de la règle 46(1) CBE.

9. En l'espèce, conformément à l'analyse susmentionnée, il apparaît que la règle 86(4) CBE n'aurait pas dû s'appliquer, puisque la revendication 2 indépendante dans le texte initial et les revendications indépendantes dans le texte daté du 19 janvier 2000 avaient pour objet une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte que l'exigence d'unité d'invention était satisfaite et qu'une seule et unique taxe de recherche aurait dû être payée.

En effet, le but déclaré de l'invention est de pouvoir utiliser efficacement un canal de transmission de données à plein débit ou en subdivisant le canal pour disposer d'un ou de plusieurs sous-canaux à débit réduit, avec une trame inchangée et connue en soi des paquets de données transmises pour information (cf. le document publié, colonne 1, ligne 26 à colonne 2, ligne 24 de la description).

Le concept inventif général réside dans ce que les informations nécessaires pour le récepteur concernant le mode de transmission, c'est-à-dire les informations qui permettent de déterminer si le paquet de données provient d'un transfert à plein débit ou d'un transfert par multiplexage à débit réduit, doivent être codées et transmises au récepteur avec le paquet de données grâce à une modification appropriée d'un format de données connu en soi (par exemple V110, cf. colonne 2, lignes 34 s. et colonne 8, lignes 6 s. du fascicule publié). Les caractéristiques revendiquées du format de données entretiennent dès lors un lien technique étroit

stehen also in engem technischem Zusammenhang mit den Funktionsmerkmalen des Senders, die diesen befähigen, Datenpakete im gewünschten Format zu erzeugen und zu senden, und denjenigen des Empfängers dieser Datenpakete, der entsprechende technische Merkmale aufweisen muß, damit diese Datenpakete korrekt erkannt werden.

In ihrer Entscheidung zieht die Prüfungsabteilung weder einen Stand der Technik an, der diese allgemeine erfinderische Idee nahelegen oder ihre Neuheit zerstören würde, noch entsprechende Merkmale, die offensichtlich einen technischen Zusammenhang im Sinne der Regel 30 EPÜ zwischen dem Datenpaket, dem Sender und dem Empfänger herstellen würden, die im unabhängigen Anspruch 2 (ursprüngliche Fassung) und in den unabhängigen Ansprüchen der geänderten Fassung beansprucht werden.

10. Demzufolge durfte die (hypothetische) Verbindung der Ansprüche vom 19. Januar 2000 und der ursprünglich eingereichten Ansprüche die Prüfungsabteilung nicht veranlassen, die Anmelderin nach Regel 46 (1) EPÜ zur Entrichtung einer weiteren Gebühr aufzufordern. Somit war die Nichtzulassung der geänderten Ansprüche nach Regel 86 (4) EPÜ unbegründet.

*Zulässigkeit der Änderungen nach Regel 46 (1) EPÜ*

11. Aufgrund der komplementären Natur der Regel 86 (4) EPÜ und der Regel 46 (1) EPÜ, wie letztere nach der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer auszulegen ist, hätten die geänderten Ansprüche für unzulässig erklärt werden müssen, da die von der Recherchenabteilung geforderte weitere Recherchegebühr für den Gegenstand des Anspruchs 2 nicht entrichtet und das Verfahren nur auf der Grundlage der "ersten Erfindung", d. h. für den Gegenstand der Ansprüche 1, 3 und 4, weiterverfolgt wurde.

Es ist festzuhalten, daß im vorliegenden Fall der neue beanspruchte Gegenstand inhaltlich durch die wesentlichen Bestandteile der beiden von der ersten Instanz als uneinheitlich erachteten Erfindungen bestimmt wird. Die Überprüfung dieser Behauptung ist daher von übergeordneter Bedeutung für die Beantwortung der Frage nach der Zuläs-

of the receiver of these data packets, which has to have the necessary technical features to identify the data packets correctly.

In its decision, the examining division cites no prior art to show that the general inventive concept is obvious or to destroy its novelty, or any corresponding features that would clearly establish a technical link within the meaning of Rule 30 EPC between the data packet, the transmitter and the receiver claimed in independent claim 2 (original version) and in the independent claims of the amended version.

10. Consequently, the (hypothetical) combination of the claims dated 19 January 2000 and the original claims should not have prompted the examining division to apply Rule 46(1) EPC and invite the appellant to pay a further fee. The decision not to admit the amended claims on the basis of Rule 86(4) EPC was therefore unfounded.

*Admissibility of the amendments under Rule 46(1) EPC*

11. In view of the complementary nature of Rule 86(4) EPC and Rule 46(1) EPC as the latter must be interpreted according to the case law of the Enlarged Board of Appeal, the amended claims should have been deemed inadmissible, since a further search fee was not paid in respect of the subject-matter of claim 2 as requested by the search division, and the procedure was carried out solely on the basis of the "first invention", ie in respect of the subject-matter of the original claims 1, 3, and 4.

In this case, the new subject-matter claimed is defined in substance by the essential features of the two non-unitary inventions alleged by the department of first instance. It is therefore crucial to verify this allegation to determine the admissibility of the amended claims under Rule 46(1) EPC.

avec les caractéristiques fonctionnelles de l'émetteur qui définissent sa capacité à produire et à envoyer des paquets de données dans le format voulu, et celles du récepteur de ces paquets de données qui doit présenter des caractéristiques techniques correspondantes pour que ces paquets de données soient correctement reconnus.

Dans sa décision, la division d'examen ne cite d'une part aucun état de la technique qui rendrait évident ou détruirait la nouveauté de ce concept inventif général, d'autre part aucune des caractéristiques correspondantes, qui établiraient manifestement un lien technique au sens de la règle 30 CBE entre le paquet de données, l'émetteur et le récepteur revendiqués dans la revendication 2 indépendante (texte initial) et dans les revendications indépendantes de la version modifiée.

10. Par conséquent, la réunion (hypothétique) des revendications datées du 19 janvier 2000 et des revendications originelles ne devait pas conduire la division d'examen, en application de la règle 46(1) CBE, à inviter la demanderesse à payer une nouvelle taxe. Il était par conséquent infondé de ne pas admettre les revendications modifiées en application de la règle 86(4) CBE.

*Recevabilité des modifications au titre de la règle 46(1) CBE*

11. En raison du caractère complémentaire de la règle 86(4) CBE et de la règle 46(1) CBE telle que cette dernière doit être interprétée selon la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, les revendications modifiées auraient dû être déclarées irrecevables, puisqu'une nouvelle taxe de recherche n'a pas été acquittée pour l'objet de la revendication 2 comme réclamé par la division de la recherche et que la procédure s'est poursuivie uniquement sur la base de la "première invention", à savoir pour l'objet des revendications initiales 1, 3, et 4.

Il convient de noter que dans le cas d'espèce, le nouvel objet revendiqué est défini en substance par les éléments essentiels des deux inventions non unitaires alléguées par la première instance. La vérification de cette allégation est donc d'une importance primordiale pour répondre à la question de recevabilité des revendications modifiées selon la règle 46(1) CBE.

sigkeit der geänderten Ansprüche nach Regel 46 (1) EPÜ.

*Verpflichtung zur Entrichtung einer weiteren Recherchegebühr*

12. Die Kammer wird im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung tätig und hat in diesem Sinne die Begründetheit der Mitteilung nach Regel 46 (1) EPÜ vom 29. Dezember 1994 zu überprüfen.

13. Die Prüfungsabteilung (und damit die Kammer) ist zu dieser Überprüfung befugt, auch wenn – wie im vorliegenden Fall – die Anmelderin der Aufforderung zur Entrichtung einer weiteren Recherchegebühr nicht gefolgt ist. Die Kammer macht sich in dieser Frage die in der Entscheidung T 631/97 – Dotierte Gebiete/TOSHIBA (ABI. EPA 2001, 13), Nummern 3.5 ff. der Entscheidungsgründe vertretene Rechtsauffassung zu eigen.

Die Recherchenabteilung war der Ansicht, daß sich die Anmeldung (in der ursprünglichen Fassung) auf zwei Erfindungen beziehe, die nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung genügten, nämlich zum einen auf den Gegenstand der Ansprüche 1, 3 und 4 und zum anderen auf den Gegenstand des Anspruchs 2. Diese Beurteilung wurde von der Prüfungsabteilung geteilt.

14. Die ursprünglichen Ansprüche 1 und 3 enthalten Merkmale, die mit den vorgenannten besonderen technischen Merkmalen des Anspruchs 2 in Zusammenhang stehen, tatsächlich jedoch nicht ausdrücklich genannt sind. Umgekehrt wird in den Ansprüchen 1 und 3 eine bestimmte Anordnung der beiden Synchronisationsbits definiert, während diese Definition im unabhängigen Anspruch 2 wiederum fehlt.

Diese Unterschiede in den Ansprüchen führen jedoch nicht dazu, daß die jeweils beanspruchten Erfindungen uneinheitlich sind.

15. Wie anhand der Zeichnungen 1 und 2 der Beschreibung erläutert wird, dienen diese Synchronisationsbits nämlich dazu, mehrdeutige Signale zu vermeiden, die auftreten können, wenn der Empfänger Datenpakete nach einem unterschiedlichen Übertragungsmodus empfangen muß. Durch die Vermeidung dieser Mehrdeutigkeiten kann der allgemeine Zweck der Erfindung erfüllt

*Requirement to pay a further search fee*

12. The Board is exercising the power of the examining division, and in this sense is obliged to examine the validity of the communication dated 29 December 1994 provided for under Rule 46(1) EPC.

13. The examining division (and, consequently, the Board) is authorised to carry out this examination even if – as in this case – the appellant did not act on the invitation to pay a further search fee. The Board agrees in this regard with the legal argumentation in T 631/97 – Doped regions/TOSHIBA (OJ EPO 2001, 13), Reasons, points 3.5 ff.

The search division considered that the application (original version) related to two inventions, the subject-matter of claims 1, 3 and 4 being one, and that of claim 2 being the other, and consequently failed to meet the requirement for unity of invention. This view was shared by the examining division.

14. The original claims 1 and 3 contain features connected to the aforementioned special technical features in claim 2, but these are not referred to explicitly. Conversely, claims 1 and 3 define a precise position of the two synchronisation bits, a definition of which does not feature in independent claim 2.

The differences in the claims do not, however, render non-unitary the inventions claimed therein.

15. As explained with the aid of figures 1 and 2 of the description, these synchronisation bits avoid the signal ambiguity that can arise when the receiver has to receive data packets by another transmission method. Avoiding this ambiguity enables the general objective of the invention to be achieved, which is to make efficient use of a full-rate data transmission channel by subdividing this

*L'obligation d'acquitter une nouvelle taxe de recherche*

12. La Chambre exerce les compétences de la division d'examen, et en ce sens, a à examiner le bien-fondé de la notification en date du 29 décembre 1994 prévue au titre de la règle 46(1) CBE.

13. La division d'examen (et, partant, la Chambre) est habilitée à pratiquer cet examen, même si – comme en l'espèce – la demanderesse n'a pas donné suite à la notification l'invitant à acquitter une nouvelle taxe de recherche. La Chambre adopte à ce sujet la motivation juridique contenue dans la décision T 631/97 – Régions dopées/TOSHIBA (JO OEB 2001, 13), points 3.5 et suivants des motifs de la décision.

La division de la recherche a estimé que la demande (dans le texte initial) se rapportait à deux inventions, à savoir l'objet des revendications 1, 3 et 4 d'une part, et l'objet de la revendication 2 d'autre part, qui ne répondent pas à l'exigence d'unité de l'invention. Ce point de vue a été confirmé par la division d'examen.

14. Les revendications 1 et 3 initiales contiennent des caractéristiques qui ont un lien avec les caractéristiques techniques particulières précitées de la revendication 2, mais qui ne sont en fait pas indiquées expressément. Et inversement, les revendications 1 et 3 définissent un placement bien déterminé des deux bits de synchronisation, dont la définition est à son tour absente dans la revendication 2 indépendante.

Ces différences qui apparaissent dans les revendications n'ont toutefois pas pour effet de rendre non unitaires les inventions qui y sont respectivement revendiquées.

15. En effet, comme cela est expliqué à l'aide des dessins 1 et 2 de la description, ces bits de synchronisation servent à éviter les signaux ambigus qui peuvent survenir lorsque le récepteur doit recevoir des paquets de données selon un mode de transmission différent. Le fait d'éviter ces ambiguïtés permet d'atteindre l'objectif général de l'invention, qui est de pouvoir utiliser efficace-

werden, nämlich einen Datenübertragungskanal mit voller Übertragungsrates nach Unterteilung dieses Kanals in einen oder mehrere Unterkanäle effizient nutzen zu können. Aus diesem einfachen, allein ausschlaggebenden Grund läßt sich nicht mit Sicherheit schließen, daß es an Einheitlichkeit mangelt. Im Zweifelsfall sind Fragen der Einheitlichkeit jedoch zugunsten des Anmelders zu entscheiden (s. o. Nr. 6). Deshalb war der von der Recherchenabteilung a priori erhobene und von der Prüfungsabteilung bestätigte Einwand gegen die ursprünglichen Ansprüche nicht gerechtfertigt.

16. Hinzu kommt, daß die Prüfungsabteilung außerdem die Entgegenhaltung D1 im Hinblick auf den Gegenstand der Ansprüche 1 und 3 für neuheitsschädlich erachtete. Doch wäre auch dies kein hinreichender Grund, um (a posteriori) auf mangelnde Einheitlichkeit der beanspruchten Gegenstände zu schließen. Für die Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit hätten diese Ansprüche eine "Gruppe von Erfindungen" definieren müssen, d. h. verschiedene erfinderische Alternativlösungen oder konkretere erfinderische Ausführungsformen, die ursprünglich Teil derselben bekannten allgemeinen Idee waren. Artikel 82 und Regel 30 EPÜ sind in jedem Fall nur auf "Erfindungen" im Sinne dieser Bestimmungen anwendbar, d. h. Erfindungen, die jeweils einen erfinderischen Beitrag zu dem im Recherchenbericht angeführten Stand der Technik leisten (die Rechtslage ist dieselbe für den PCT, vgl. W 11/99 – Percarbonat (ABI. EPA 2000, 186), Nr. 4 der Entscheidungsgründe, letzter Satz, und W 13/02, nicht im ABI. EPA veröffentlicht, Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

Nachdem die Prüfungsabteilung festgestellt hatte, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 und 3 (in der ursprünglichen Fassung) nicht neu war, hätte sie diese Ansprüche bei der Prüfung der mangelnden Einheitlichkeit nicht berücksichtigen dürfen.

Daß auch die zusätzlichen Merkmale des abhängigen Anspruchs 4 (ursprüngliche Fassung) zum Stand der Technik gehören (vgl. Entscheidung der Prüfungsabteilung, insbesondere Nr. 2 der Entscheidungsgründe), hätte Anlaß zum Zweifel geben sollen, ob Anspruch 4 eine "Erfindung" im Sinne des Artikels 82 EPÜ oder "besondere technische Merkmale" im Sinne der

channel into one or more subchannels. For this simple reason, in itself the deciding factor, the conclusion cannot be drawn with certainty that unity is lacking. In case of doubt, however, the issue of unity should be settled in the applicant's favour (see above, point 6). Consequently, the "a priori" objection to the initial claims raised by the search division and confirmed by the examining division was not justified.

16. In addition, the examining division deemed document D1 to be novelty destroying with regard to the subject-matter of claims 1 and 3. However, even this was not sufficient reason to establish lack of unity ("a posteriori") between the claimed subject-matters. For there to be lack of unity, these claims would have to define a "group of inventions", i.e. different inventive alternatives or more concrete inventive embodiments initially forming part of the same known general concept. In any case Article 82 and Rule 30 EPC only apply to "inventions" within the meaning of these provisions, i.e. inventions which each make an inventive contribution to the state of the art as cited in the search report (the same applies to the legal situation under the PCT, see W 11/99 – Percarbonate (OJ EPO 2000, 186), Reasons, point 4, last sentence, and W 13/02, not published in OJ EPO, Reasons, point 6).

Having established that the subject-matter of claims 1 and 3 (in the initial version) was devoid of novelty, the examining division should not have taken these claims into account in assessing lack of unity.

Since the additional features of dependent claim 4 (initial version) also belonged to the state of the art (see decision of the examining division, in particular Reasons, point 2), there would have been reason to doubt whether claim 4 defined an "invention" within the meaning of Article 82 EPC or "special technical features" within the meaning of Rule 30 EPC. The examining division

ment un canal de transmission de données à plein débit en subdivisant ce canal en un ou plusieurs sous-canaux. Pour cette simple raison, à elle seule déterminante, on ne peut conclure avec certitude qu'il n'y a pas d'unité. En cas de doute cependant, il convient de trancher les questions d'unité en faveur du demandeur (cf. supra, point 6). Par conséquent, l'objection faite "a priori" par la division de la recherche et confirmée par la division d'examen à l'encontre des revendications initiales n'était pas justifiée.

16. A cela s'ajoute que la division d'examen a, en outre, considéré que le document D1 était destructeur de nouveauté eu égard à l'objet des revendications 1 et 3. Cependant, même ce fait ne constituerait également pas un motif suffisant pour conclure à l'absence d'unité ("a posteriori") entre les objets revendiqués. Pour constater une absence d'unité, il aurait été nécessaire que ces revendications définissent une "pluralité d'inventions", c'est-à-dire des solutions différentes de remplacement inventives ou des réalisations inventives plus concrètes faisant initialement partie du même concept général connu. L'article 82 et la règle 30 CBE ne sont, dans tous les cas, applicables qu'aux "inventions" au sens de ces dispositions, c'est-à-dire aux inventions qui apportent chacune une contribution inventive à l'état de la technique comme cité dans le rapport de recherche (il en va de même pour la situation juridique au titre du PCT, cf. W 11/99 – Percarbonate (JO OEB 2000, 186), point 4 des motifs de la décision, dernière phrase, et W 13/02, non publiée au JO OEB, point 6 des motifs de la décision).

Après avoir constaté que l'objet des revendications 1 et 3 (dans le texte initial) était dénué de nouveauté, la division d'examen n'aurait pas dû prendre en compte ces revendications pour examiner l'absence d'unité.

Les caractéristiques supplémentaires de la revendication 4 dépendante (texte initial) faisant également partie de l'état de la technique (cf. décision de la division d'examen, et notamment le point 2 de ses motifs), il y aurait eu lieu de douter si la revendication 4 définit une "invention" au sens de l'article 82 CBE ou des "caractéristiques techniques particulières" au sens de la règle 30

Regel 30 EPÜ definiert. Die Prüfungsabteilung hätte aber auch hier die Frage der Einheitlichkeit zugunsten der Anmelderin entscheiden müssen.

17. Nach Auffassung der Kammer führen die vorstehenden Überlegungen zu der Schlußfolgerung, daß eine Änderung, mit der der Gegenstand des Hauptanspruchs durch zusätzliche, in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbarte Merkmale nachträglich beschränkt werden soll, generell weder nach Regel 86 (4) noch nach Regel 46 (1) EPÜ die Einheitlichkeit der Erfindung beeinträchtigt. Eine derartige Änderung stellt eine normale Reaktion eines Anmelders auf einen Einwand gegen die Patentierbarkeit desselben, nicht beschränkten Gegenstands dar, mit der dieser Anmelder – im Einklang mit Artikel 123 (1) EPÜ – den erhobenen Einwand ausräumen kann.

18. Die Aufforderung zur Entrichtung einer weiteren Recherchegebühr nach Regel 46 (1) EPÜ war daher nicht gerechtfertigt. Die Recherchenabteilung hätte den Gegenstand des Anspruchs 2 in die Recherche einbeziehen und einen vollständigen Recherchenbericht erstellen müssen. Die Prüfungsabteilung hätte auf Einheitlichkeit der Erfindung erkennen müssen und somit nicht die Fortsetzung des Verfahrens für den Gegenstand des Anspruchs 2 mit dem Hinweis versagen dürfen, daß die weitere Recherchegebühr für die angebliche zweite Erfindung nicht entrichtet worden sei.

*Zurückverweisung der Angelegenheit an die Prüfungsabteilung*

19. Die geänderten Ansprüche wurden noch keiner Sachprüfung unterzogen. Es ist daher zweckmäßig, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen (Art. 111 (1) EPÜ).

*Verfahrensmängel und Rückzahlung der Beschwerdegebühr*

20. Die Prüfungsabteilung war verpflichtet, die Feststellungen der Recherchenabteilung über die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindungen zu überprüfen und, falls sich diese mangelnde Einheitlichkeit bestätigt, der Beschwerdeführerin die Gründe für diese Feststellung mitzuteilen, um ihr die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben.

should therefore also have decided the question of unity in the appellant's favour in this case.

17. In the Board's view, this line of reasoning leads to the conclusion that a subsequent amendment to limit the subject-matter of the main claim by additional features disclosed in the application as filed does not generally affect the notion of unity of invention under either Rule 86(4) or Rule 46(1) EPC. It is normal for an applicant to make such an amendment in response to an objection against the patentability of the subject-matter in unlimited form. This allows the applicant to overcome the objection under Article 123(1) EPC.

18. The invitation to pay a further search fee under Rule 46(1) EPC was consequently not justified. The search division should have included the subject-matter of claim 2 in the search and prepared a complete search report. The examining division should have concluded that there was unity of invention and should not therefore have refused to continue with the procedure regarding the subject-matter of claim 2 on the grounds that the further search fee in respect of the so-called second invention had not been paid.

*Remittal to the examining division*

19. A substantive examination has not yet been carried out on the amended claims. It would therefore be expedient to remit the case to the examining division for further prosecution (Article 111(1) EPC).

*Procedural violations and reimbursement of the appeal fee*

20. It was the examining division's duty to verify the search division's findings regarding the inventions' lack of unity and, if unity was found not to exist, to inform the appellant of the grounds so that it could respond.

CBE. La division d'examen aurait donc également dû, en l'occurrence, trancher la question de l'unité en faveur de la demanderesse.

17. Selon la Chambre, le raisonnement précéden t mène à la conclusion qu'une modification visant à une limitation ultérieure de l'objet de la revendication principale par des caractéristiques additionnelles divulguées dans la demande telle que déposée ne peut généralement affecter la notion d'unité d'invention, ni selon la règle 86(4), ni selon la règle 46(1) CBE. Une telle modification constitue une réaction normale de la part d'un demandeur à une objection formulée contre la brevetabilité du même objet non limité, permettant ainsi à ce demandeur – conformément à l'article 123(1) CBE – d'écarter l'objection qui lui a été faite.

18. L'invitation à acquitter une nouvelle taxe de recherche conformément à la règle 46(1) CBE n'était dès lors pas justifiée. La division de la recherche aurait dû inclure l'objet de la revendication 2 dans la recherche et établir un rapport de recherche complet. La division d'examen aurait dû conclure à l'unité de l'invention, et n'aurait donc pas dû refuser de poursuivre la procédure concernant l'objet de la revendication 2 en indiquant que la nouvelle taxe de recherche afférente à la soi-disant deuxième invention n'avait pas été acquittée.

*Renvoi de l'affaire à la division d'examen*

19. Les revendications modifiées n'ont pas encore fait l'objet d'un examen quant au fond. Il est dès lors utile de renvoyer l'affaire à la division d'examen pour suite à donner (article 111(1) CBE).

*Vices de procédure et remboursement de la taxe de recours*

20. La division d'examen avait pour obligation de vérifier les constatations de la division de la recherche concernant l'absence d'unité des inventions et, dans le cas où cette absence d'unité était confirmée, de communiquer à la requérante les motifs de cette constatation, afin qu'elle puisse prendre position à ce propos.



Weder die Bescheide noch die Entscheidung der Prüfungsabteilung gehen über eine Aufzählung der Merkmale hinaus, die in den angeblichen Erfindungen vorliegen bzw. nicht vorliegen (vgl. insbesondere die Entscheidung der Prüfungsabteilung, Nr. 1 der Entscheidungsgründe), was offenkundig keine geeignete Begründung für die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung darstellt.

Da die Frage der mangelnden Einheitlichkeit für das Verfahren von entscheidender Bedeutung und zudem ein wichtiger Punkt bei der Zurückweisung der Anmeldung war, hat diese fehlende Begründung als wesentlicher Verfahrensmangel zu gelten, so daß die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ aus Gründen der Billigkeit gerechtfertigt ist.

#### **Entscheidungsformel**

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

Neither the communications nor the examining division's decision go beyond a list of the features appearing or lacking in the claimed inventions (see in particular the examining division's decision, Reasons, point 1), which was obviously not an appropriate way to substantiate the lack of unity of invention.

Since lack of unity was a central issue in these proceedings and an important reason for refusing the application, this lack of substantiation must be regarded as a substantial procedural violation, justifying, in the interests of equity, the reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC.

#### **Order**

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

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the examining division for further prosecution.
3. The appeal fee is to be reimbursed.

Ni les notifications, ni la décision de la division d'examen ne vont au-delà d'une énumération des caractéristiques qui sont respectivement présentes ou non dans les prétendues inventions (cf. notamment la décision de la division d'examen, point 1 des motifs), ce qui ne saurait manifestement constituer une motivation appropriée concernant l'absence d'unité de l'invention.

Etant donné que la question de l'absence d'unité avait une importance capitale pour la procédure et qu'elle constituait en outre un élément important pour le rejet de la demande, cette absence de motivation doit être considérée comme un vice substantiel de procédure, justifiant au nom de l'équité le remboursement des taxes de recours sur la base de la règle 67 CBE.

#### **Dispositif**

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour suite à donner.
3. La taxe de recours est remboursée.