

lung oder Linderung oder aber Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit bewirkt oder dazu beiträgt. Dies gehört neben den in Artikel 52 (4) EPÜ ebenfalls genannten chirurgischen und diagnostischen Verfahren zur alltäglichen therapeutischen Praxis eines Arztes. Im Gegensatz zu anderen Fällen, wo die Grenzen der nichtmedizinischen Behandlung des menschlichen Körpers keineswegs so klar abgesteckt sind, weil dort verschiedene Fachleute (z. B. auch Kosmetiker) zusammenwirken, bleibt die Schmerzbehandlung in der Regel ausschließlich dem Arzt vorbehalten.

5. Aus diesen Gründen ist die Kammer der Auffassung, daß die Linderung von Schmerzen oder Beschwerden und die Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit durch Verabreichung eines geeigneten Mittels unabhängig von den Ursachen der Befindlichkeitsstörung als "therapeutische Behandlung" oder "therapeutische Anwendung" im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ gelten; in diesem Zusammenhang ist die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu Ansprüchen zu berücksichtigen, die "auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind."

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der mit Schreiben vom 4. April 1986 eingereichten Ansprüche 1 bis 7 an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

fession, in addition to surgery and diagnostic methods also mentioned in Article 52(4) EPC. Contrary to other situations where the boundaries with the non-medical handling of the human body are not at all clear in view of the involvement of different specialists (e.g. cosmeticians), the treatment of pain normally is a matter exclusively reserved for the physician.

5. For these reasons it is the view of the Board that irrespective of the origin of pain, discomfort or incapacity, its relief, by the administration of an appropriate agent, is to be construed as "therapy" or "therapeutic use" in the sense of Article 52 (4) EPC, and must be considered in the light of the decision of the Enlarged Board of Appeal in respect of claims "directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified, new and inventive therapeutic application".

#### Order

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

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the Examining Division for further prosecution on the basis of Claim 1 to 7 submitted with letter dated 4 April 1986.

partielle, soulager ou rétablir la santé. Ils font partie des moyens thérapeutiques utilisés quotidiennement par la profession médicale, en plus des méthodes de traitement chirurgical et des méthodes de diagnostic également visées à l'article 52 (4) CBE. Alors que, dans d'autres situations, la frontière avec le traitement non médical du corps humain reste floue en raison des activités pratiquées par divers spécialistes (par exemple les esthéticiens), le traitement de la douleur relève normalement de la compétence exclusive du médecin.

5. La Chambre estime donc que, quelle que soit l'origine de la douleur, du malaise ou de l'incapacité, il convient d'en considérer le soulagement par l'administration d'un agent approprié comme un traitement thérapeutique ou une application thérapeutique au sens de l'article 52 (4) CBE et de l'examiner à la lumière de la décision de la Grande Chambre de recours relative à des revendications ayant pour objet l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une application thérapeutique déterminée, nouvelle et comportant un caractère inventif.

#### Dispositif

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

1. La décision critiquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'examen aux fins de poursuite de la procédure sur la base des revendications 1 à 7 présentées par lettre du 4 avril 1986.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 5. Juni 1987 W 07/85 - 3.3.2 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Langon  
Mitglieder: G. Szabo  
G. Paterson

**Anmelder: Minnesota Mining and Manufacturing Company**

**Stichwort: Isolierpulver/MINNESOTA**

**Artikel: 17 (3) a) PCT; 82 EPÜ**

**Regel: 13.1, 13.2, 40.1, 40.2 c) PCT; 30 EPÜ**

**Schlagwort: "Einheitlichkeit der Erfindung- Gemisch und Bestandteil"**

*Leitsatz*

*Die technischen Informationen reichen aus, um die Einheitlichkeit der Erfindung bei einem Anspruch auf ein Gemisch und einem Anspruch auf einen wesentlichen Bestandteil dieses Gemisches oder eine eng definierte Variante davon von vorneherein ersichtlich zu machen.*

### Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 5 June 1987 W 07/85 - 3.3.2 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Langon  
Members: G. Szabo  
G. Paterson

**Applicant: Minnesota Mining and Manufacturing Company**

**Headword: Insulating powder/MINNESOTA**

**Article: 17 (3) (a) PCT; 82 EPC**

**Rule: 13.1, 13.2, 40.1, 40.2 (c) PCT; 30 EPC**

**Keyword: "Unity of invention- Mixture and component"**

*Headnote*

*There is sufficient technical information to justify a prima facie finding of unity of invention between a claim to a mixture, and a claim to one essential component of that mixture or a narrowly defined version thereof.*

### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 5 juin 1987 W 07/85- 3.3.2 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Langon  
Membres: G. Szabo  
G. Paterson

**Déposant: Minnesota Mining and Manufacturing Company**

**Référence: Poudre isolante/MINNESOTA**

**Article: 17.3) a) PCT; 82 CBE**

**Règle: 13.1, 13.2, 40.1 et 40.2. c) PCT; 30 CBE**

**Mot clé: "Unité de l'invention- mélange et composant"**

*Sommaire*

*Une revendication ayant pour objet un mélange et une revendication portant sur un composant essentiel dudit mélange ou sur une variante étroitement circonscrite de ce composant fournissent des informations techniques suffisantes pour justifier à première vue l'unité d'invention.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin reichte am 13. Mai 1985 die internationale Patentanmeldung PCT/US 85/00882 ein. Das EPA war Bestimmungsamt im Sinne des Artikels 2 xiii) PCT.

II. Am 6. September 1985 forderte das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ISA) die Anmelderin gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40 (1) PCT zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr auf. In der Aufforderung hieß es, daß die oben genannte Anmeldung nach Auffassung der ISA den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspreche, da sie zwei verschiedene Gegenstände enthalte, nämlich

— die Ansprüche 1-30: Pulver für eine elektrisch isolierende Beschichtung aus einem Gemisch aus

- (a) einer Verbindung mit einer Epoxy-Endgruppe auf der Grundlage von Hydantoyldiepoxid und
- (b) einem Polyester mit einer Säure-Endgruppe

— den Anspruch 31: spezifisches Addukt auf der Grundlage von Hydantoyldiepoxid, d. h. eines Gemisches aus den Verbindungen der Formeln III und IV

Die Aufforderung enthielt keine Begründung für die oben genannte Feststellung.

III. Die Anmelderin zahlte mit Schreiben vom 1. Oktober 1985 (das am 7. Oktober 1985 einging) die zusätzliche Recherchegebühr unter Widerspruch (R. 40 (2) c) PCT) und versicherte, daß der Anspruch 31 mit dem Gegenstand der Ansprüche 1 bis 30 eng verbunden sei. So beanspruche Anspruch 7 ein Pulver, bei dem als Bestandteil a eine Zusammensetzung nach Anspruch 31 verwendet werde. Bei einer Recherche zu Anspruch 7 würde mit großer Sicherheit ein Stand der Technik ermittelt, der auch für Anspruch 31 relevant sei.

### Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch entspricht Regel 40 (2) c) PCT und ist somit zulässig.

2. Die ISA hat in ihrer Aufforderung festgestellt, daß die beiden oben genannten Gegenstände ihrer Auffassung nach nicht so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen; entgegen der Regel 40 (1) PCT hat sie jedoch ihre Feststellung weder in der Aufforderung selbst noch in einer Anlage dazu begründet. Die Beschwerdekammern des EPA haben bereits in anderen Fällen (vgl. W 04/85 "Wärmetauscher" und W 07/86 "Lithiumsalze", ABI. EPA 1987, 63-67) entschieden, daß eine Aufforderung gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40(1) PCT ohne Angabe von Gründen nicht rechtswirksam ist. Nur in

### Summary of Facts and Submissions

I. The Applicants filed International patent application PCT/US 85/00882 on 13 May 1985. The EPO was the designated Office in the sense of Article 2 (xiii) PCT.

II. On 6 September 1985, the EPO acting as International Search Authority (ISA) sent to the Applicants an Invitation to pay an additional search fee in accordance with Article 17(3)(a) and Rule 40 (1) PCT. The Invitation indicated that the ISA considered that the above-referred application does not comply with the requirements of unity of invention, specifying two different subjects, as follows:

— Claims 1-30: Powder for electrically insulating coating based on a blend of

- (a) epoxy terminated compound based on hydantoic diepoxide and
- (b) acid terminated polyester; and

— Claim 31: Specific adduct based on hydantoic diepoxide, i.e. a mixture of compounds of formulae (III) and (IV).

The Invitation did not specify the reasons for its aforesaid findings.

III. With their letter of 1 October 1985 (received 7 October 1985), the Applicants paid the additional search fee under protest (Rule 40 (2) (c) PCT) and asserted that Claim 31 is closely related to the subject-matter of Claims 1-30. For instance, Claim 7 claims a powder using as ingredient (a) a composition as described in Claim 31. A search in respect of Claim 7 would almost certainly reveal prior art relevant to Claim 31.

### Reasons for the Decision

1. The protest complies with Rule 40 (2) (c) PCT and is, therefore, admissible.

2. The ISA has made clear in its Invitation that it considers the two subjects specified above as not so linked to form a single general inventive concept, but contrary to the requirements of Rule 40(1) PCT it failed to specify in the Invitation itself or in an Annex thereto, the reasons for its findings. Other Boards of the EPO have already decided (cf. W 04/85 "Heat exchanger", and W 07/86 "Lithium salts", OJ EPO 1987, 63-67) that the provision of reasons in such an Invitation pursuant to Art. 17 (3) (a) and Rule 40(1) PCT is an essential prerequisite for this to be legally effective. Only in certain "straightforward" cases where the list of

### Exposé des faits et conclusions

I. Les déposants ont déposé le 13 mai 1985 la demande internationale de brevet PCT/US 85/00882. L'OEB était office désigné au sens de l'article 2. xiii) PCT.

II. Le 6 septembre 1985, l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (ci-après dénommée "l'Administration") a adressé aux déposants une invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche, conformément à l'article 17.3 a) et à la règle 40.1 PCT. L'invitation indiquait que l'Administration considérait que la demande précitée ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention, au motif qu'elle spécifiait deux objets différents, à savoir:

— revendications 1 à 30: une poudre pour couches d'isolation électrique, consistant essentiellement en un mélange de:

- a) composé à terminaison époxy, à base de diépoxyde d'hydantoïne, et de
- b) polyester à terminaison acide; et

— revendication 31: produit d'addition spécial à base de diépoxyde d'hydantoïne, c'est-à-dire un mélange de composés répondant aux formules (III) et (IV).

L'invitation ne précisait pas les raisons ayant conduit aux conclusions précitées.

III. Par une correspondance du 1er octobre 1985 (reçue le 7 octobre 1985), les déposants ont payé sous réserve la taxe additionnelle pour la recherche (règle 40.2.c) PCT); ils ont en même temps affirmé que la revendication 31 était étroitement liée à l'objet des revendications 1 à 30, la revendication 7, par exemple, portant sur une poudre ayant comme constituant (a) une composition telle que celle décrite dans la revendication 31. Il était quasi certain qu'en effectuant une recherche concernant l'objet de la revendication 7 on mettrait au jour des divulgations de l'état de la technique pertinentes pour la revendication 31.

### Motifs de la décision

1. La réserve répond aux conditions énoncées à la règle 40.2.c) PCT; elle est donc recevable.

2. Dans son invitation à payer la taxe additionnelle pour la recherche, l'Administration a clairement fait savoir qu'elle considérait les deux objets précités comme non liés entre eux de manière à former un seul concept inventif général; toutefois, contrairement à ce qui est prescrit à la règle 40.1 PCT, elle n'a précisé les raisons de cette opinion ni dans l'invitation proprement dite ni dans une annexe à celle-ci. D'autres chambres de recours de l'OEB ont déjà dit que l'indication des raisons dans une invitation émise conformément à l'article 17.3.a) et à la règle 40.1 PCT est essentielle pour qu'une telle invitation soit valablement établie (cf. W 04/85

"einfachen" Fällen, in denen schon aus einer bloßen Aufzählung der beanspruchten Gegenstände ohne weiteres ersichtlich wird, warum die ISA die verschiedenen Ansprüche für uneinheitlich hält, ist eine ausdrückliche Begründung entbehrlich.

3. Hier haben wir es nicht mit einem dieser seltenen "einfachen" Fälle zu tun, weil die Unterschiede zwischen den beiden oben genannten Gegenständen nicht augenfällig sind. Der Gegenstand des Anspruchs 31 könnte Teil des Verfahrens zur Herstellung bestimmter in den Ansprüchen 1 bis 30 und insbesondere in Anspruch 7 erfaßter Ausführungsarten sein und hierfür verwendet werden. Wegen dieses Zusammenhangs läßt sich nicht ohne weiteres die Schlußfolgerung ziehen, daß die Gegenstände so wenig zusammenhängen, daß sie sich keinesfalls zu einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee verbinden lassen. Dies allein wäre Grund genug, die Aufforderung aufzuheben, weil ihr wegen dieses Verstoßes gegen Regel 40 (1) PCT jegliche Rechtsgrundlage fehlt.

Die Kammer will jedoch im vorliegenden Fall auch die technischen Sachverhalte prüfen, die für die Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindungen a priori maßgebend sind.

4. Die Ansprüche 1 bis 30 beziehen sich auf Pulver zur Anwendung in elektrischen Beschichtungen, die sich aus zwei Komponenten zusammensetzen. Die erste Komponente (a) ist eine "Verbindung mit einer Epoxy-Endgruppe auf der Grundlage von Hydantoylepoxid", die zweite (b) ein aromatisches Dicarbonsäurederivat. Zwischen den unzähligen Varianten, die die Komponente a umfaßt, wird ein bestimmtes Gemisch aus Hydantoyldiepoxydderivaten am stärksten bevorzugt und in Anspruch 31 beansprucht. Anspruch 7 ist eigentlich eine Variante des Anspruchs 1, bei der nur diese in Anspruch 31 definierte, am stärksten bevorzugte Komponente a verwendet wird.

5. Der Gegenstand des Anspruchs 31 ist in Wirklichkeit ein bestimmter Bestandteil der in den Ansprüchen 1 bis 15 jeweils definierten Gemische. Betrachtet man die Ansprüche 4 und 18 bis 30, die sich auf einen bestimmten Verfahrensschritt bei der Herstellung des Gemisches, nämlich die Lösung des Addukts aus Hydantoyldiepoxyd und einem aromatischem Dicarbonsäureimid in Hydantoyldiepoxyd (als Lösungsmittel), beziehen, so wird erkennbar, daß der Gegenstand des Anspruchs 31, d. h. das Gemisch aus Verbindungen der Formel III und IV, auch hier unter die Definitionen fällt und als Ausgangs- oder Zwischenstoff in der Lösungsstufe wirkt.

6. Die für die Einheitlichkeit geltenden Grundsätze sind in Regel 13 (1) und (2) PCT festgelegt, die Artikel 82 bzw. Regel 30 EPÜ genau entspricht. Darin wird zunächst gefordert, daß die Erfindungen so zusammenhängen, daß sie eine

claimed subject-matters itself already makes the reasons clear, i.e. manifestly obvious, why it is considered that the various claims lack unity, could express reasoning be disposed of.

3. In the present instance, no such exceptional "straightforward" distinctions between the above mentioned two claimed subject-matters could be immediately and necessarily recognised. The subject-matter of Claim 31 could be part of, and therefore be used for, the preparation of certain embodiments covered by Claims 1 to 30, in particular Claim 7. In view of this relationship it cannot be concluded without further consideration that the subject-matters are unrelated to an extent that the possibility of being linked as to form a single general inventive concept must be excluded. For this reason alone the Invitation must be set aside for lacking legal basis because it contravenes the requirements of Rule 40(1) PCT.

However, in the present case, the Board also intends to consider the technical issues which determine the *a priori* unity of the inventions claimed.

4. Claims 1 to 30 relate to powders for application to provide electrical coatings which comprise a blend of two components. The first (a) component is an "epoxy-terminated compound based on hydantoic epoxide", and there is a second (b) component which is an aromatic dicarboxylic acid derivative. Among the innumerable variants representing the (a) component, a particular mixture of hydantoic diepoxyde derivatives is most preferred and claimed as such in Claim 31. In fact, Claim 7 is a version of Claim 1 limited to the use of the same most preferred (a) component defined in that Claim 31.

5. The subject-matter of Claim 31 is, in effect, a particular element of the blends defined in any one of the Claims 1 to 15. If one considers Claim 4 and Claim 18-30, which rely on a particular preparation step for the blend by dissolving the adduct of hydantoic diepoxyde and an aromatic dicarboxylic acid imide in hydantoic diepoxyde (as a solvent), it is possible to recognise that the subject-matter of Claim 31, i.e. the mixture of compounds of formula (III) and (IV) again falls within the definitions and acts as starting material or intermediate in the step of dissolution.

6. As to the principles which govern the question of unity, the relevant Rule 13(1) and 13(2) PCT correspond exactly to Article 82 and Rule 30 EPC, respectively. It is first stated that the inventions should be so linked as to

"Echangeur de chaleur" et W 07/86 "Sels de lithium", JO OEB 1987, 63-67). L'énoncé explicite des raisons peut être omis uniquement dans certains cas "simples", lorsque les raisons pour lesquelles il est considéré que les différentes revendications ne satisfont pas à l'obligation d'unité d'invention ressortent immédiatement, c'est-à-dire de toute évidence de l'énumération des objets revendiqués.

3. Dans la présente espèce, il n'était pas possible de constater d'emblée qu'il existe nécessairement ce genre de distinction "simple" et exceptionnelle entre les deux objets revendiqués précités. L'objet de la revendication 31 pourrait faire partie de certains modes de réalisation visés dans les revendications 1 à 30, notamment dans la revendication 7, et donc servir à les mettre en œuvre. Vu cette relation, l'on ne saurait automatiquement affirmer que les objets revendiqués sont éloignés l'un de l'autre au point qu'il faille exclure la possibilité de les unir en un seul concept inventif général. Il n'en faut pas davantage pour que l'invitation à payer la taxe additionnelle soit annulée comme non fondée juridiquement, en ce sens qu'elle contrevient aux dispositions de la règle 40.1 PCT.

Néanmoins, dans la présente affaire, la Chambre se propose également d'examiner, du point de vue technique, les raisons pour lesquelles, a priori, il y a unité d'invention entre les objets revendiqués.

4. Les revendications 1 à 30 ont trait à des poudres destinées à la préparation de couches d'isolation électrique et comportant un mélange de deux composants. Le premier composant (a) est un "composé à terminaison époxy, à base d'époxyde d'hydantoïne", et le second (b) un dérivé aromatique d'acide dicarboxylique. Parmi les innombrables variantes du composant (a), la préférée est un mélange spécial à base de dérivés de diépoxyde d'hydantoïne, revendiqué en tant que tel dans la revendication 31. En fait, la revendication 7 constitue une autre version de la revendication 1, et se limite à l'utilisation de ce même composant préféré (a) défini dans la revendication 31.

5. L'objet de la revendication 31 est en réalité un élément particulier des mélanges définis dans chacune des revendications 1 à 15. Si l'on considère la revendication 4 et les revendications 18 à 30, qui prévoient une étape particulière de la préparation du mélange consistant à faire dissoudre le produit d'addition du diépoxyde d'hydantoïne et d'un imide aromatique d'acide dicarboxylique dans du diépoxyde d'hydantoïne (comme solvant), on peut admettre que l'objet de la revendication 31, à savoir le mélange de composés des formules (III) et (IV), entre lui aussi dans le champ des définitions et sert de produit de départ ou de produit intermédiaire dans l'étape de dissolution.

6. En ce qui concerne les principes régissant la question de l'unité d'invention, les règles 13.1 et 13.2 PCT ont pour pendant exact respectivement l'article 82 et la règle 30 CBE. Il est tout d'abord exigé que les inventions soient

einzigste allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Ferner werden in den anderen Bestimmungen unter anderem Gegenstände wie z. B. ein Erzeugnis, dessen Herstellungsverfahren und ein "Mittel, das zur Ausführung dieses Verfahrens besonders entwickelt wurde", als einheitlich anerkannt (vgl. R. 13 (2) iii) PCT und R. 30 c) EPÜ). Die einschlägige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ist deshalb für diese und ähnliche Sachverhalte maßgebend.

7. In der Entscheidung T 57/82 "Copolycarbonate" (ABI. EPA 1982, 306) hat die Beschwerdekammer Chemie festgestellt, daß neue chemische Endprodukte und neue Zwischenprodukte für deren Herstellung im Sinne des Artikels 82 EPÜ einheitlich sind, wenn sie "miteinander im technologischen Zusammenhang stehen" und durch die Zielrichtung auf die Endprodukte zu einem einzigen Gesamtkonzept zusammengeschlossen sind. In einer späteren Entscheidung (T 110/82 "Benzylester", ABI. EPA 1983, 274) hat dieselbe Kammer ferner die Auffassung vertreten, daß dann Einheitlichkeit vorliegt, wenn die Zwischen- und die Endprodukte "durch Einbau eines wesentlichen Strukturelements in die Endprodukte" (Hervorhebung durch den Verfasser) miteinander in engem technischem Zusammenhang stehen.

8. Im vorliegenden Fall wird das bevorzugte Gemisch aus spezifischen Hydantoyloxyepoxidderivaten der Formel III und IV als Komponente a durch Mischen mit der Komponente b in das Pulver nach den Ansprüchen 1 bis 15 **eingebraucht**. Somit stellen die vorgeschlagenen Derivate einen wesentlichen Bestandteil des Pulvers dar, das ein Kompositum ist. Wenn chemische Zwischen- und Endprodukte schon dann als einheitlich gelten, wenn — wie es häufig der Fall ist — nur ein Teil der Zwischenstruktur eingebaut wird, so muß erst recht von einem engen technischen Zusammenhang gesprochen werden, wenn die vollständigen Komponenten in die entsprechenden als Gemisch vorliegenden Zusammensetzungen eingebaut werden. Die ersteren bleiben auch in der Beimischung intakt und behalten im Endprodukt — anders als typische Zwischenprodukte, die dabei ihre Identität verlieren — alle ihre Eigenschaften und Funktionen bei.

9. Die bevorzugte Kombination von Verbindungen der Formel III und IV ist kein bloßer optischer Bestandteil, sondern ein wesentliches Merkmal des Gemischs. Zudem ist sie im vorliegenden Fall keine Komponente von untergeordneter Bedeutung, sondern ein wesentlicher Bestandteil des Gemischs (vgl. Ansprüche 6 und 13, in denen von einem Überschuß der Komponente a über die Komponente b die Rede ist), der zu seiner Funktion voll beiträgt. Außerdem wird in der Offenbarung keine andere Verwendung dieser Komponente aufgezeigt. Daß sich der Schutzbereich des

form a single general inventive concept. Furthermore, the other provisions for instance recognise the unity of matters such as a product, its process of preparation and, in addition, the "means specifically designed for carrying out the process" (cf. Rule 13 (2) (iii) PCT and Rule 30 (c) EPC). The appropriate jurisprudence of the Boards of Appeal in the EPO is, therefore, relevant to such and similar situations.

7. In decision T 57/82, "Copolycarbonates", (OJ EPO 1982, 306), the Chemical Board stipulated that the new chemical end products and new intermediates for the preparation of the same, should have unity within the meaning of Article 82 EPC, if these subject-matters were "technically interconnected" and were thus integrated into a single overall concept by being orientated towards the end products. In a subsequent decision (T 110/82, "Benzylesters", OJ EPO 1983, 274), the same Board further suggested that in such situations the unity was in consequence of the fact that the intermediate and end products were technically interconnected in view of "the **incorporation** of an essential structural element" (emphasis added), of the intermediate "into the end product".

8. In the present case, the preferred mixture of specific hydantoyloxy epoxide derivatives of formulae (III) and (IV) is **incorporated** in the powder according to Claims 1 to 15, as a component (a) by blending with the component (b). Thus the suggested derivatives provide an essential element of the powder which is a composite product. If unity may well prevail in cases of chemical intermediates and end product although, as is often the case, only a part of the intermediate structure is actually incorporated, the more might the intact components and the corresponding compositions as a mixture be considered as technically interconnected by incorporation. The former are not even destroyed when the admixture is prepared and fully retain their properties and functions in the product, unlike typical intermediates which lose their identity in the process.

9. The preferred combination of compounds according to formulae (III) and (IV) is not a mere optional ingredient of the mixture but an essential feature thereof. In addition it is not a minor component in the present case but a substantial part of the blend (cf. Claims 6 and 13 referring to excess on component (b)) and fully contributes to its function. In addition, no other use for the particular component appears in the disclosure. As regards the circumstance that the scope of the subject-matter of Claim 31 is only co-extensive with that of Claim 7, and not with the

liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Ensuite, les autres dispositions admettent par exemple l'unité d'invention entre des objets tels qu'un produit, son procédé de fabrication ainsi qu'un "moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre du procédé" (cf. règle 13.2.iii) PCT et règle 30 c) CBE). La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB à cet égard est donc pertinente dans de telles situations.

7. Dans sa décision T 57/82 "Copolycarbonates" (JO OEB 1982, 306), la chambre de recours technique compétente pour le domaine de la chimie a déclaré qu'il y a lieu de considérer que des produits chimiques finals nouveaux et des produits intermédiaires nouveaux menant à l'obtention de ces produits remplissent les conditions d'unité d'invention au sens où l'entend l'article 82 CBE lorsque ces objets ont entre eux un "lien technologique" et sont donc associés en un concept général unique par le biais du but poursuivi, à savoir le produit final. Dans une décision ultérieure (T 110/82 "Esters benzyliques", JO OEB 1983, 274), cette même chambre a en outre indiqué que, dans des cas de ce type, l'unité d'invention résultait du lien technologique établi entre les produits intermédiaires et les produits finals, vu que les premiers "**introduisent** un élément essentiel" (c'est la Chambre statuant dans la présente affaire qui souligne) qui leur est propre "dans la structure des produits finals".

8. Dans la présente espèce, le mélange préféré de dérivés spécifiques d'époxyde d'hydantoiné répondant aux formules (III) et (IV) **est introduit** dans la poudre selon les revendications 1 à 15 en tant que composant (a) destiné à être mélangé au composant (b). Les dérivés préconisés sont donc un élément essentiel de la poudre, qui est un produit composite. Si l'on admet à juste titre qu'il y a unité d'invention entre des produits chimiques intermédiaires et le produit final, alors qu'en fait, bien souvent, une partie seulement des produits intermédiaires est introduite dans la structure du produit final, à plus forte raison peut-on considérer que, de par leur introduction, les composants intacts ont un lien technologique avec les compositions correspondantes en tant que mélanges. Ces composants, loin de perdre leur identité lors de la préparation du mélange, conservent toutes leurs propriétés et leurs fonctions à l'intérieur du produit, à la différence de ce qui se passe pour les produits intermédiaires typiques.

9. La combinaison préférée de composés des formules (III) et (IV) n'est pas un simple constituant facultatif, mais une caractéristique essentielle du mélange. En outre, il ne s'agit pas, dans la présente espèce, d'un composant secondaire, mais d'une partie principale du mélange (cf. revendications 6 et 13 relatives à l'excédent de composant (a) sur le composant (b)), qui contribue pleinement à sa fonction. De surcroît, l'exposé de l'invention ne mentionne pas d'autre application pour ce composant particulier. Il importe peu que, dans sa portée, l'objet de la revendica-

Gegenstands des Anspruchs 31 nur mit dem des Anspruchs 7 und nicht mit dem des weiter gefaßten Anspruchs 1 deckt, ist ohne Bedeutung. Die Tatsache, daß die Anmelderin die Komponente a der Kombination an sich nicht für einen Schutzbereich beansprucht, der sich mit dem in Anspruch 1 definierten deckt oder gar darüber hinausreicht, kann viele Gründe haben. Es wäre denkbar, daß einige der Varianten bereits bekannt sind oder daß sich die Anmelderin aus bestimmten kommerziellen oder rechtlichen Gründen entschlossen hat, das von ihr beanspruchte Monopol freiwillig zu beschränken.

10. Die technischen Informationen reichen aus, um die Einheitlichkeit der Erfindung bei einem Anspruch auf ein Gemisch, d. h. eine Zusammensetzung, und einem Anspruch auf einen wesentlichen Bestandteil oder ein Element dieses Gemisches oder eine eng definierte Variante davon von vorneherein ersichtlich zu machen. Somit dürften beide Erfindungen unter dieselbe allgemeine erfinderische Idee fallen. In diesen Fällen ist das Erfordernis, daß das Mittel zur Herstellung des Endprodukts "zur Ausführung des Verfahrens besonders entwickelt" sein muß, erfüllt, da keines der Mittel zu einem Endprodukt führt oder sich auf ein Endprodukt bezieht, das außerhalb seines Definitionsbereichs liegt. Dementsprechend hängt der erfinderische Charakter der Komponente *prima facie* auch von dem des Endprodukts ab; es wäre unter diesen Umständen nicht angebracht, die Einheitlichkeit in Zweifel zu ziehen, bevor die Prüfung der entsprechenden erfinderischen Tätigkeit *a posteriori* einen Verlust der Einheitlichkeit ergibt. Da in der Anmeldung keine andere Komponente, z. B. des Typs b, beansprucht wird, stellt sich die Frage der Beziehung der Komponenten zueinander im Zusammenhang mit der Einheitlichkeit nicht. Deshalb sind im vorliegenden Fall die Gegenstände aller Ansprüche einheitlich. Die zusätzliche Recherchengebühr kann daher keinesfalls einbehalten werden.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden :**

Die Rückzahlung der zusätzlichen Recherchengebühr wird angeordnet.

broader Claim 1, this is not relevant. The fact that the applicant refrains from claiming component (a) of the combination, per se, more broadly or exactly as extensively as it is defined in Claim 1, may have many reasons. Some of the variants might well be already known, and the applicant could have also decided to exercise a voluntary restraint in claiming a monopoly for some commercial or legal reasons.

10. There is sufficient technical information to justify a *prima facie* finding of unity of invention between a claim to a mixture, i.e. composition, and a claim to one essential component, i.e. element, of that mixture or a narrowly defined version thereof. Thus, both inventions could be considered to fall within the same general inventive concept. In such cases the requirement that the means for preparing the end product should be "specially designed for carrying out the process" appears to be fulfilled since none of the means leads or is related to an end product outside the scope of the definition thereof. In view of this the character of the invention in the component is, *prima facie*, also dependent on the existence of an invention in the end product and it would, in this situation, be improper to doubt unity until examination of the corresponding inventive steps results in an, *a posteriori*, loss of unity later on. Since no other kind of component, e.g. the type (b), is also claimed in the application, the question of the relationship of the components to each other does not arise in connection with unity. For these reasons, the subject-matters of all claims possess unity in the present case. The additional search fee cannot, therefore, be retained in any case.

#### Order

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

Refund of the additional search fee is ordered.

tion 31 coïncide seulement avec l'objet de la revendication 7, et non pas avec celui de la revendication 1 qui est plus générale. Il peut y avoir plusieurs explications au fait que les déposants se soient abstenus de revendiquer en tant que tel le composant (a) de la combinaison, d'une manière plus générale ou calquée sur la définition large qui est fournie à la revendication 1. Il est tout à fait possible que certaines variantes aient déjà été connues ou que, pour des raisons d'ordre commercial ou juridique, les déposants aient délibérément choisi de restreindre le monopole qu'ils souhaitent obtenir.

10. Une revendication ayant pour objet un mélange, c'est-à-dire une composition, et une revendication portant sur un composant essentiel, c'est-à-dire un élément, dudit mélange ou sur une variante étroitement circonscrite de ce composant fournissent des informations techniques suffisantes pour justifier à première vue l'unité d'invention. On peut donc considérer que les deux inventions relèvent du même concept inventif général. La condition selon laquelle tout moyen pour la fabrication du produit final doit être "spécialement conçu pour la mise en œuvre du procédé" s'avère remplie en l'occurrence puisque ce moyen n'aboutit ou n'est lié en aucun cas à un produit final ne correspondant pas à la définition donnée. Par conséquent, l'invention qu'est présumé représenter le composant est, à première vue, également liée à l'existence d'une invention inhérente au produit final; c'est alors à tort que l'on douterait de l'unité d'invention avant que l'examen de l'activité inventive dans chaque cas ne permette de conclure, *a posteriori*, à l'absence de cette unité. Étant donné qu'aucun autre type de composant, le composant (b) par exemple, n'est revendiqué dans la demande, la question du lien existant entre les composants ne se pose pas à propos de l'unité d'invention. Ainsi, dans la présente espèce, tous les objets revendiqués forment un seul concept inventif général. Il s'ensuit que l'OEB ne saurait conserver par devers lui la taxe additionnelle acquittée par les déposants.

#### Dispositif

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

Le remboursement de la taxe additionnelle pour la recherche est ordonné.