

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.5.1
vom 7. Dezember 1987
T 178/84 - 3.5.1*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg
Mitglieder: W. B. Oettinger
F. Benussi

Anmelder: IBM Corporation

Stichwort: nicht beanstandete
Uneinheitlichkeit/IBM

Artikel: 82 EPÜ; 2 Nr. 2 GebO

Regel: 25 (1) b), 46 EPÜ

Schlagwort: "mangelnde Einheitlichkeit - bei der Recherche nicht beanstandet - Prüfungsabteilung nicht an die Feststellung der Recherchenabteilung gebunden" - "Teilanmeldung - nicht erforderlich" - "Gegenstand kann wegen Nichtentrichtung der weiteren Recherchegebühr In der Stammanmeldung nicht mehr behandelt werden"

Leitsätze

I. Die Prüfungsabteilung kann aufgrund der nach Regel 25 (1) b) EPÜ eingeräumten Befugnis feststellen, daß eine Patentanmeldung die in Artikel 82 EPÜ geforderte Einheitlichkeit der Erfindung nicht aufweist, selbst wenn die Recherchenabteilung hiergegen keinen Einwand nach Regel 46 (1) EPÜ erhoben hat. (Dies ist der umgekehrte Fall zu Regel 46 (2) EPÜ.)

II. Aus den Bestimmungen des Übereinkommens zur Einheitlichkeit der Erfindung geht die allgemeine Absicht hervor, dem Anmelder die Entscheidung darüber zu überlassen, mit welchem Gegenstand er seine Patentanmeldung weiterverfolgen will. Wird eine zusätzliche Recherchegebühr für eine Erfindung (Gruppe von Erfindungen) nicht gezahlt, ist der betreffende Gegenstand vom weiteren Verfahren in der Stammanmeldung ausgeschlossen. Der Anmelder kann jedoch auf diesen Gegenstand eine Teilanmeldung einreichen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 18. November 1980 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 14. Dezember 1979 eingereichte und unter der Nummer 31031 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 107 150.7 wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 19. April 1984 zurückgewiesen.

¹⁾ Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical
Board of Appeal 3.5.1 dated
7 December 1987
T 178/84 - 3.5.1*
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P.K.J. Van den Berg
Members: W.B. Oettinger
F. Benussi

Applicant: IBM Corporation

Headword: Unreported lack of
unity/IBM

Article: 82 EPC; 2 No. 2 Rules
Relating to Fees

Rule: 25(1)(b), 46 EPC

Keyword: "Lack of unity - not reported in search stage - Examining Division not bound by holding of Search Division" - "Divisional application - not required" - "Subject-matter not to be prosecuted in the parent application upon non-payment of further search fee"

Headnote

I. It lies within the discretion given to the Examining Division by Rule 25(1)(b) EPC to decide that a patent application lacks unity of invention in the sense of Article 82 EPC even if the Search Division did not raise a similar objection under Rule 46(1) EPC. (This is the opposite of the situation Rule 46(2) EPC pertains to.)

II. The provisions of the Convention relating to unity of invention illustrate its general intention to leave it to the applicant to decide with what subject-matter to proceed in his patent application. The subject-matter concerned is excluded from further prosecution in the parent application. However the applicant can file a divisional application to cover this subject-matter.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 107 150.7 filed on 18 November 1980 claiming a priority of 14 December 1979 and published under No. 31031 was refused by a decision of Examining Division dated 19 April 1984.

¹⁾ This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.5.1, en
date du 7 décembre 1987
T 178/84 - 3.5.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. K. J. Van den Berg
Membres: W. B. Oettinger
F. Benussi

Demandeur: IBM Corporation

Référence: Absence d'unité
d'invention, non signalée dans le
rapport de recherche/IBM

Article: 82 CBE; 2 n° 2 du règlement
relatif aux taxes

Règle: 25 (1) b), 46 CBE

Mot-clé: "Absence d'unité d'invention - non signalée au stade de la recherche - division d'examen non liée par le point de vue de la division de la recherche" - "Nécessité de déposer une demande divisionnaire - non" - "Objet ne peut être poursuivi dans la demande initiale en cas de non-paiement d'une nouvelle taxe de recherche"

Sommaire

I. En vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 25 (1) b) CBE, la division d'examen peut décider qu'il y a absence d'unité d'invention dans une demande de brevet, au sens de l'article 82 CBE, même si la division de la recherche n'a pas soulevé pareille objection en application de la règle 46 (1) CBE. (C'est l'inverse de la situation visée par la règle 46 (2) CBE.)

II. Dans les dispositions de la Convention relatives à l'unité d'invention transparaît l'intention générale du législateur de laisser au demandeur le soin de décider de l'objet sur la base duquel il entend poursuivre la procédure de demande de brevet. Si une taxe de recherche supplémentaire pour une invention (groupe d'inventions) n'est pas acquittée, l'objet en cause est exclu de la poursuite de l'examen dans la demande initiale. Toutefois, le demandeur peut déposer une demande divisionnaire concernant cet objet.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 107 150.7 déposée le 18 novembre 1980 et publiée sous le n° 31 031, pour laquelle était revendiquée la priorité d'une demande déposée le 14 décembre 1979, a été rejetée par décision de la Division d'examen en date du 19 avril 1984.

¹⁾ Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand des am 21. November 1983 eingereichten Anspruchs 1 keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

Insbesondere wurde die Auffassung vertreten, daß von den beiden in der Anmeldung offenbarten Ausführungsarten zu diesem Anspruch die unter Bezugnahme auf Abb. 3 und 4 als zweite bezeichnete gegenüber dem Stand der Technik, unter anderem der Druckschrift US-A-3 406 378, naheliegend sei.

Die am selben Tag eingereichten abhängigen Ansprüche 4 bis 6 wurden mit der Begründung zurückgewiesen, daß ihre zusätzlichen Merkmale bekannt oder bereits in Anspruch 1 enthalten seien. Somit sei auch der Gegenstand dieser Ansprüche nicht erfinderisch.

III. Die am 21. November 1983 eingereichten abhängigen Ansprüche 2 und 3 hingegen wurden nicht wegen ihres Gegenstands, sondern aus dem formalen Grund zurückgewiesen, daß sie einen gewährbaren Hauptanspruch voraussetzten.

Anspruch 2 war ausschließlich auf die andere der beiden offenbarten Ausführungsarten gerichtet, nämlich die unter Bezugnahme auf Abb. 1 und 2 als erste Ausführungsart der Erfindung bezeichnete. Anspruch 3 hing von Anspruch 2 ab.

IV. In der angefochtenen Entscheidung hatte die Prüfungsabteilung als *obiter dictum* angemerkt, daß die am 21. November 1983 eingereichten Ansprüche 2 und 3 ihres Erachtens in der vorliegenden Anmeldung nicht zu einem gewährbaren unabhängigen Anspruch führen könnten, weil dies gegen Artikel 82 EPÜ verstoßen würde.

Aus den Aktenunterlagen einschließlich des Recherchenberichts, des Bescheids der Prüfungsabteilung vom 27. September 1983 und der angefochtenen Entscheidung selbst geht hervor, daß diese Auffassung auf folgenden Tatsachen und Überlegungen beruht:

a) Die Recherchenabteilung war nicht der Auffassung gewesen, daß die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 82 EPÜ nicht erfüllt. Der Recherchenbericht war deshalb für alle Ansprüche erstellt worden; eine Mitteilung nach Regel 46 (1) EPÜ war nicht ergangen.

b) Der Gegenstand der am 21. November 1983 eingereichten Ansprüche 2 und 3 war in den ursprünglichen Ansprüchen nicht enthalten gewesen. Seine Merkmale wurden der Beschreibung entnommen.

c) Die Prüfungsabteilung ist der Auffassung, daß bei der Ausführungsart nach den in der Akte befindlichen Ansprüchen 2 und 3, d. h. der ersten der beiden beschriebenen Ausführungsarten, und der in den ursprünglichen abhängigen Ansprüchen 7 bis 13 bean-

II. The reason given for the refusal was that the subject-matter of Claim 1, filed on 21 November 1983, lacked an inventive step.

More specifically, of two embodiments disclosed in the application and falling under that claim, the one described, with reference to Fig. 3 and 4, as the second embodiment of the invention was considered to be obvious having regard to the prior art, *inter alia* US-A-3 406 378.

Dependent Claims 4 to 6, filed on the same day, were rejected for the reason that their additional features were known or contained already in Claim 1. This implies that the subject-matter of these claims was also considered to lack an inventive step.

III. In contrast, dependent Claims 2 and 3, filed on 21 November 1983, were not rejected for any reason relating to their subject-matter, but only for the formal reason that they would presuppose an allowable main claim.

Of these claims, Claim 2 was exclusively directed to the other one of the two embodiments disclosed, namely the one described, with reference to Fig. 1 and 2, as the first embodiment of the invention. Claim 3 was appended to Claim 2.

IV. As an *obiter dictum*, in the decision under appeal, the Examining Division had expressed its opinion that Claims 2 and 3 filed on 21 November 1983 could not lead to a patentable independent claim within the present application because that would contravene Article 82 EPC.

From the papers on file, including the Search Report, a communication of the Examining Division, dated 27 September 1983, and the decision under appeal itself, it follows that this opinion was based upon the following facts and considerations:

(a) It is true that the Search Division did not consider that the application did not comply with the requirement of unity of invention according to Article 82. The Search Report was, therefore, drawn up for all claims; no action under Rule 46(1) was taken.

(b) However, the subject-matter of Claims 2 and 3, filed on 21 November 1983, was not in the original claims. Their features were taken from the description.

(c) In the Examining Division's opinion, no common inventive concept in the sense of Article 82 EPC could be found between the embodiment claimed in Claims 2 and 3 on file, i.e. the first one of the two embodiments described, and the embodiment claimed in the

II. La demande a été rejetée au motif que l'objet de la revendication 1 déposée le 21 novembre 1983 n'impliquait pas une activité inventive.

En l'occurrence, sur les deux modes de réalisation de l'invention exposés dans la demande et couverts par cette revendication, celui décrit, référence faite aux figures 3 et 4, comme le second mode a été considéré comme évident au regard de l'état de la technique représenté, entre autres, par le document US-A-3 406 378.

Les revendications dépendantes 4, 5 et 6, déposées le même jour, ont été rejetées au motif que leurs caractéristiques complémentaires étaient soit connues, soit déjà contenues dans la revendication 1. Par conséquent, l'objet de ces revendications a également été considéré comme n'impliquant pas une activité inventive.

III. Par contre, les revendications dépendantes 2 et 3, déposées le 21 novembre 1983, ont été rejetées non pas eu égard à leur objet, mais uniquement pour une question de forme, au motif que pour être admissibles elles supposaient une revendication principale elle-même admissible.

La revendication 2 concernait exclusivement l'autre des deux modes de réalisation de l'invention exposés dans la demande, c'est-à-dire celui décrit, référence faite aux figures 1 et 2, comme le premier mode. La revendication 3 dépendait de la revendication 2.

IV. A titre d'opinion incidente, la Division d'examen a déclaré dans la décision attaquée que les revendications 2 et 3, déposées le 21 novembre 1983, ne pouvaient donner lieu à une revendication indépendante dont l'objet serait brevetable dans le cadre de la présente demande, car cela contreviendrait aux dispositions de l'article 82 CBE.

Les documents contenus dans le dossier, notamment le rapport de recherche, une notification de la Division d'examen en date du 27 septembre 1983 et précisément la décision attaquée, montrent que cette opinion se fondait sur les faits et considérations suivants:

a) La Division de recherche n'ayant pas considéré que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence concernant l'unité d'invention énoncée à l'article 82, il était clair que le rapport de recherche avait été établi pour l'ensemble des revendications; aucune action n'avait été engagée en application de la règle 46 (1).

b) Or, l'objet des revendications 2 et 3, déposées le 21 novembre 1983, n'était pas compris dans les revendications déposées à l'origine. Leurs caractéristiques étaient reprises de la description.

c) Pour la Division d'examen, il n'existait pas de concept inventif général, au sens de l'article 82 CBE, liant le mode de réalisation faisant l'objet de ces revendications 2 et 3, c'est-à-dire le premier des deux modes de réalisation décrits, et le mode de réalisation faisant

spruchten, also der zweiten dieser beiden Ausführungsarten, keine gemeinsame erfinderische Idee festzustellen sei. Die einzige gemeinsame Idee sei im Gegenstand des damals gültigen Anspruchs 1 enthalten, dem es an erfinderischer Tätigkeit fehle.

d) Wäre die erste Ausführungsart ursprünglich beansprucht worden, so wäre bereits im Recherchenstadium ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit nach Artikel 82 EPÜ erhoben worden.

e) Es ist nicht die mangelnde Einheitlichkeit der Ansprüche 2 und 3 mit irgendeinem anderen der damals in der Akte befindlichen Ansprüche beanstandet worden. Vielmehr geht der Einwand dahin, daß die Änderungen entsprechend den Richtlinien C-VI, 3.2 c) und C-III 7.12 nicht zu Ansprüchen für eine Erfindung führen dürfen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung nicht einheitlich ist, für die die Recherchegebühr entrichtet wurde.

f) Es wurde die Auffassung vertreten, daß die jetzt beanspruchte erste Ausführungsart nicht recherchiert worden sei, da sie nicht beansprucht worden sei (s. b).

Dies geht aus der Erklärung der Prüfungsabteilung hervor, daß die erste Ausführungsart zwar unter das recherchierte Gebiet falle, was aber nicht bedeute, daß sie auch recherchiert worden sei.

g) Der Gegenstand der damaligen Ansprüche 2 und 3 sei deshalb aus der vorliegenden Anmeldung herauszunehmen.

Wenn er weiterverfolgt werden sollte, müsse er zum Gegenstand einer Teilanmeldung gemacht werden.

V. Die Anmelderin legte am 28. Juni 1984 unter Entrichtung der Beschwerdegebühr gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

Die Beschwerdebegründung war zwei Tage zuvor eingereicht worden.

VI. In Bescheiden an die Anmelderin vertrat der Berichterstatler der Kammer die Auffassung, daß der zurückgewiesene Anspruch 1 eine Ausführungsart - die zweite - umfasse, die als nicht erfinderisch angesehen werden müsse und deshalb nicht gewährt sei.

VII. Auf diese Bescheide hin strich die Beschwerdeführerin alle Bezugnahmen auf diese Ausführungsart aus der Beschreibung und den Zeichnungen und reichte am 1. Juli 1987 einen geänderten Anspruch 1 ein, der im Sinne des am 21. November 1983 eingereichten Anspruchs 2 auf diese erste Ausführungsart beschränkt war.

Dieser Anspruch lautet wie folgt:

"Serienspeicher - Schnittstellenvorrichtung zur Koppelung eines ladungsgekoppelten Speichers oder eines Magnetblasenspeichers (1) an eine Ein-/Ausgabe-(E/A)-Sammelschiene (2) eines

original dependent Claims 7 to 13, namely the second one of these two embodiments. The only common concept was comprised in the subject-matter of the then valid Claim 1 which lacked an inventive step.

(d) Had the first embodiment been claimed originally, it would have led to a lack of unity objection under Article 82 EPC at the search stage.

(e) The objection was not lack of unity of Claims 2 and 3 with any other claim then on file. Rather, the objection was that, according to the Guidelines C VI 3.2 (c) and III 7.12, amendments must not result in claims for an invention not forming unity with the invention originally claimed and in respect of which search fees have been paid.

(f) It was considered that the first embodiment now claimed had not been searched, as it had not been claimed (b).

This is implied in the Examining Division's statement that the fact that the first embodiment falls within the area searched did not mean that it had been searched.

(g) The subject-matter of Claims 2 and 3 then on file was, for these reasons, to be excised from the present application.

Its pursuance presupposes that it is made the subject of a divisional application.

V. The applicant filed a notice of appeal against that decision, and paid the appeal fee, on 28 June 1984.

A statement setting out the grounds of appeal had been filed two days before.

VI. In communications to the appellant the rapporteur of the Board supported the view that Claim 1 as rejected covered an embodiment, the second one, which must be regarded as lacking an inventive step, and was therefore unallowable.

VII. In response to these communications, the appellant deleted all references to that embodiment from the description and drawings, and eventually filed, on 1 July 1987, an amended Claim 1 restricted, in the sense of Claim 2 filed on 21 November 1983, to said first embodiment.

This claim reads as follows (with corrected punctuation):

"Serial storage interface apparatus for coupling a charge coupled device or magnetic bubble storage (1) to the input/output (I/O) bus (2) of a processor (3) comprising data transfer circuitry (5)

l'objet des revendications dépendantes 7 à 13 déposées à l'origine, c'est-à-dire le second de ces deux modes. S'il était vrai qu'il existait un concept général dans l'objet couvert par la revendication 1 en vigueur, cet objet n'impliquait cependant pas une activité inventive.

d) Si le premier mode de réalisation avait été revendiqué à l'origine, il y aurait eu absence d'unité d'invention, en application de l'article 82 CBE, et ce, dès le stade de la recherche.

e) L'objection ne concernait pas une absence d'unité entre les revendications 2 et 3, d'une part, et une autre revendication en vigueur, d'autre part. Son motif était plutôt que, conformément aux Directives, C-VI, 3.2 c) et III, 7.12, les modifications ne doivent pas conduire à des revendications ayant pour objet une invention ne formant pas une unité avec celle revendiquée initialement et qui a donné lieu au paiement des taxes de recherche.

f) La recherche n'avait pas porté sur le premier mode de réalisation maintenant revendiqué, puisqu'il n'avait pas été revendiqué initialement (cf. b)).

La Division d'examen a en effet déclaré que si le premier mode de réalisation relevait du domaine concerné par la recherche, cela néanmoins ne signifiait pas que la recherche avait effectivement porté sur ce mode.

g) L'objet des revendications 2 et 3 en vigueur devait être retiré de la présente demande.

Pour pouvoir être maintenu, il fallait qu'il devienne l'objet d'une demande divisionnaire.

V. Le demandeur s'est pourvu contre cette décision et a acquitté la taxe de recours le 28 juin 1984.

Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé deux jours auparavant.

VI. Le rapporteur de la Chambre a adressé au requérant plusieurs notifications; il y faisait observer que dans la revendication 1 rejetée figurait un mode de réalisation (le second) qui devait être considéré comme n'impliquant pas une activité inventive et qui n'était donc pas admissible.

VII. A la suite de ces notifications, le requérant a supprimé dans la description et les dessins toute référence à ce mode de réalisation et a finalement déposé, le 1^{er} juillet 1987, une revendication 1 modifiée et limitée, comme la revendication 2 déposée le 21 novembre 1983, au premier mode de réalisation en cause.

Cette revendication s'énonce comme suit (après correction de la ponctuation):

"Appareil d'interface de mémoire en série destiné à connecter un dispositif à couplage de charge ou une mémoire à bulles magnétiques (1) au bus d'entrée/sortie (2) d'un processeur (3),

Prozessoren (3), wobei die Vorrichtung eine Datenübertragungsschaltung (5) zwischen dem Serienspeichermechanismus und der E/A-Sammelschiene für die Datenübertragung zwischen den adressierten Speicherelementen und dem Prozessor umfaßt und dadurch gekennzeichnet ist, daß sie enthält:

- eine E/A-Steuerung (4), die an die E/A-Sammelschiene (2) angeschlossen ist und eine Prozessor-Quittungsbetriebsschaltung umfaßt, die die Zeit angibt, die der Prozessor benötigt, um die einzelnen von der E/A-Steuerung erhaltenen Bedienungsaufträge zu beantworten, und damit die Datenübertragungsverfügbarkeit der E/A-Sammelschiene festlegt;

- einen Sammelschienenbenutzungsmonitor (7), der an die Prozessor-Quittungsbetriebsschaltung angeschlossen ist, um die Datenübertragung auf der E/A-Sammelschiene zwischen dem Prozessor und der Datenübertragungsschaltung zu überwachen, und der entsprechend der von der Prozessor-Quittungsbetriebsschaltung angegebenen Datenübertragungsverfügbarkeit der E/A-Sammelschiene ein Geschwindigkeitskontrollsignal aussendet;

- einen Taktgenerator (6), der auf das Geschwindigkeitskontrollsignal hin bewirkt, daß die Übertragung von Daten zwischen der Datenübertragungsschaltung und dem Serienspeichermechanismus schneller oder langsamer abläuft, je nachdem, ob die E/A-Sammelschiene prozentual länger oder kürzer zur Verfügung steht".

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 4 wurden ebenfalls am 1. Juli 1987 eingereicht. Anspruch 3 wurde am 14. Juli 1987 gestrichen, wodurch der Anspruch 4 zum Anspruch 3 wurde.

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragt, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und entsprechend ihrem späteren Vorbringen ein Patent aufgrund folgender Unterlagen erteilt wird:

...

Entscheidungsgründe

...

3. Die Ansprüche und die Beschreibung sind auf eine der beiden ursprünglich offenbarten Ausführungsarten, nämlich die unter Bezugnahme auf die Abb. 1 und 2 zuerst beschriebene, beschränkt worden.

Die Anmeldung erfüllt in ihrer derzeitigen Fassung daher das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 82 EPÜ.

Es ist festzustellen, daß die Prüfungsabteilung diesbezüglich keine gegenteilige Auffassung geäußert hat. Ihr Einwand gegen die am 21. November 1983 eingereichten Ansprüche 2 und 3 ging nicht dahin, daß mangelnde Einheitlich-

between the serial storage mechanism and the I/O bus for transferring data between the addressed storage locations and said processor; said apparatus being characterised in that it comprises:

- an I/O controller (4) connected to said I/O bus (2) including a processor handshaking circuit providing an indication of the time taken by said processor to send back a reply to each service request received from said I/O controller, thereby determining the data transfer availability of said I/O bus;

- a bus utilisation monitor (7) connected to said processor handshaking circuit for monitoring the transfer of data on said I/O bus between said processor and said data transfer circuitry, and providing a speed control signal in response to the data transfer availability of said I/O bus provided by said processor handshaking circuit; and

- a clock generator (6) for, in response to said speed control signal, causing the transfer of data between said data transfer circuitry and said serial storage mechanism to be carried out at a higher speed when said I/O bus is available a greater percentage of the time and at a lower speed when said I/O bus is available a lesser percentage of the time".

Dependent Claims 2 to 4 were also filed on 1 July 1987. Claim 3 was deleted on 14 July 1987 implying that Claim 4 was renumbered 3.

VIII. The appellant requests that the decision under appeal be set aside and a patent be granted, according to his later submissions, on the basis of the following documents:

...

Reasons for the Decision

...

3. The claims and description have been restricted to one of the two embodiments originally disclosed, namely to the first one described with reference to Fig. 1 and 2.

The application in its present form therefore meets the requirement of unity of invention according to Article 82 EPC.

It is noted that in this respect the Examining Division did not express a different opinion. Its objection against Claims 2 and 3 filed on 21 November 1983 was not lack of unity of invention in the sense that the application would

comprenant des circuits de transfert de données (5) entre le mécanisme de mémoire en série et le bus d'entrée/sortie pour transférer des données entre les positions de mémoire adressées et ledit processeur, ledit appareil étant caractérisé en ce qu'il comporte:

- un contrôleur d'entrée et de sortie (4) connecté audit bus d'entrée/sortie (2), comprenant un circuit de liaison avec ledit processeur qui fournit une indication du temps mis par ce processeur pour renvoyer une réponse à chaque demande de prise en charge qu'il reçoit dudit contrôleur d'entrée/sortie, déterminant ainsi la disponibilité dudit bus d'entrée/sortie pour transférer des données;

- un moniteur (7) d'utilisation de bus, connecté audit circuit de liaison avec ledit processeur et destiné à contrôler le transfert de données sur ledit bus d'entrée/sortie entre ce processeur et lesdits circuits de transfert de données et à fournir un signal de commande de vitesse en fonction de la disponibilité dudit bus d'entrée/sortie pour transférer des données, telle qu'elle est déterminée par ledit circuit de liaison avec le processeur; et

- une horloge génératrice d'impulsions (6) pour provoquer, en réponse au signal de commande de vitesse, le transfert de données entre lesdits circuits de transfert de données et ledit mécanisme de mémoire en série, à vitesse élevée lorsque ledit bus d'entrée/sortie est disponible pendant un pourcentage de temps important et à faible vitesse lorsqu'il est disponible pendant un pourcentage de temps réduit".

Les revendications dépendantes 2 à 4 ont également été déposées le 1^{er} juillet 1987. La revendication 3 a été supprimée le 14 juillet 1987, d'où la nécessité de renuméroter la revendication 4 qui est devenue la revendication 3.

VIII. Le requérant demande l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet, conformément à ses dernières conclusions, sur la base des documents suivants:

...

Motifs de la décision

...

3. Les revendications et la description ont été limitées à l'un des deux modes de réalisation exposés à l'origine, à savoir le premier, décrit par référence aux figures 1 et 2.

Sous sa forme actuelle, la demande satisfait donc à l'exigence concernant l'unité d'invention énoncée à l'article 82 CBE.

Il convient de faire observer qu'à cet égard la Division d'examen n'a pas exprimé d'opinion différente. L'objection qu'elle a formulée à l'encontre des revendications 2 et 3 déposées le 21 novembre 1983 ne portait pas sur

keit der Erfindung vorliege, weil die Anmeldung auch nach einer Beschränkung auf diese Ansprüche noch uneinheitlich wäre.

4. Der eigentliche Streitpunkt in vorliegendem Fall liegt darin, daß die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung die Ansprüche 2 und 3 vom 21. November 1983 als Grundlage für einen gewährbaren unabhängigen Anspruch im wesentlichen mit folgender Begründung zurückgewiesen hat:

a) Die in Anspruch 1 ursprünglich formulierte Erfindung weise keine erfinderische Tätigkeit auf; da Anspruch 1 deshalb entfalle, seien die beiden offenbarten Ausführungsarten *a posteriori* uneinheitlich.

b) Die zweite Ausführungsart sei in den ursprünglichen Ansprüchen enthalten gewesen und deshalb von der Recherchenabteilung recherchiert worden; auch sie weise keine erfinderische Tätigkeit auf.

c) Die erste Ausführungsart hingegen sei nicht in den ursprünglichen Ansprüchen, sondern nur in der Beschreibung enthalten gewesen und deshalb nicht recherchiert worden; wäre sie in den Ansprüchen enthalten gewesen, so hätte dies im Recherchenstadium zu einem Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit geführt, und damit wäre eine weitere Recherchegebühr für ihre Recherche angefallen; diese nicht recherchierte erste Ausführungsart könne deshalb mit der vorliegenden Anmeldung nicht weiterverfolgt werden; sie könne lediglich zum Gegenstand einer Teilanmeldung gemacht werden.

Aus der Bezugnahme der Prüfungsabteilung auf die Richtlinien wird deutlich, daß sie bei der obengenannten Argumentation

a) von den Vorschriften der Regel 46 (1) EPU für die Fälle, in denen die Recherchenabteilung bei einer Anmeldung mangelnde Einheitlichkeit feststellt, und

b) von der Annahme ausgegangen ist, daß ähnliche Konsequenzen wie die sich aus Regel 46 (1) EPU ergebenden auch dann zum Tragen kommen müssen, wenn die Uneinheitlichkeit nicht bereits im Recherchenstadium festgestellt worden ist.

Die Kammer hat alle Umstände des vorliegenden Falles im Hinblick auf die Übereinkommensbestimmungen geprüft. Im Gegensatz zur Auffassung der Prüfungsabteilung in bezug auf die am 21. November 1983 eingereichten Ansprüche 2 und 3 ist sie zu dem Schluß gekommen, daß sich aus einer etwaigen früheren Uneinheitlichkeit keine Einwände gegen die entsprechenden, nunmehr in der Akte befindlichen Ansprüche 1 und 2 ergeben. Diese Ansprüche können somit in der Anmeldung verbleiben.

Dieser Auffassung liegen folgende Überlegungen zugrunde:

still lack unity even if it is restricted to these claims.

4. The real issue of the present case follows from the fact that in the decision under appeal, the Examining Division rejected Claims 2 and 3 of 21 November 1983 as a basis for an allowable independent claim essentially with the following argumentation:

(a) the invention as originally formulated in Claim 1 lacked an inventive step and, given that Claim 1 had to fall for this reason, the two embodiments as disclosed lacked *a posteriori* unity;

(b) the second of these embodiments was comprised in the original claims and therefore searched by the Search Division, and this embodiment lacked also an inventive step;

(c) the first embodiment, however, was not comprised in the original claims but only in the description and therefore not searched; had it been in the claims it would have led to a lack of unity objection at the search stage and a further search fee would have been required for its search; this, the unsearched, first embodiment cannot therefore be pursued in the present application; it can only be made the subject of a divisional application.

From the Examining Division's reference to the Guidelines, it is clear that the above argumentation is, in effect, based

(a) on what Rule 46(1) EPC prescribes for cases where the Search Division finds an application to lack unity of invention, and

(b) on the assumption that similar consequences as follow from Rule 46(1) EPC must also hold if lack of unity was not detected at the search stage.

The Board has considered all circumstances of this case with regard to the provisions in the Convention. It concludes that, contrary to the opinion expressed by the Examining Division in respect of Claims 2 and 3 filed on 21 November 1983, no objection arises against the corresponding Claims 1 and 2 now on file from an earlier problem of lack of unity of invention, if there was any. These claims can therefore remain in the present application.

This opinion is based upon the following considerations:

une absence d'unité d'invention qui serait telle qu'elle impliquerait que la demande, même une fois limitée à ces deux revendications, ne satisfierait toujours pas à l'exigence concernant l'unité.

4. Le fond du problème est en fait que, dans la décision attaquée, la Division d'examen a refusé d'accepter les revendications 2 et 3, déposées le 21 novembre 1983, comme fondement d'une revendication indépendante admissible, essentiellement pour les motifs suivants:

a) L'invention, telle qu'elle est formulée dans la revendication 1 alors déposée, n'implique pas une activité inventive; cette revendication devant donc être supprimée, apparaît une absence d'unité *a posteriori* entre les deux modes de réalisation divulgués;

b) Le second de ces modes de réalisation est couvert par les revendications déposées à l'origine, et c'est donc pour ce mode qu'a été établi le rapport de recherche; ce mode n'implique pas non plus une activité inventive;

c) Le premier mode de réalisation ne figure pas dans les revendications déposées à l'origine, mais seulement dans la description, et il n'a donc pas fait l'objet d'une recherche; s'il avait figuré dans ces revendications, il aurait soulevé au stade de la recherche une objection portant sur l'absence d'unité, et une nouvelle taxe de recherche aurait été exigée; ce premier mode de réalisation, qui n'a pas fait l'objet d'une recherche, ne peut donc être maintenu dans le cadre de la présente demande; il peut seulement devenir l'objet d'une demande divisionnaire.

En invoquant comme elle l'a fait les Directives, la Division d'examen montre à l'évidence que son argumentation se fonde en réalité

a) sur les dispositions de la règle 46 (1) CBE relatives aux cas où la division de la recherche estime qu'une demande ne satisfait pas à l'exigence concernant l'unité d'invention, et

b) sur l'hypothèse selon laquelle, même si l'absence d'unité n'a pas été détectée au stade de la recherche, elle entraîne des conséquences semblables à celles qui découlent de la règle 46 (1) CBE.

La Chambre ayant examiné toutes les circonstances de la présente affaire par rapport aux dispositions de la Convention conclut que, contrairement à l'opinion exprimée par la Division d'examen à propos des revendications 2 et 3 déposées le 21 novembre 1983, aucune objection résultant d'un problème antérieur d'absence d'unité d'invention, pour autant qu'il en ait existé un, ne saurait être soulevée à l'encontre des revendications 1 et 2 correspondantes actuelles. Ces revendications peuvent donc être maintenues dans la présente demande.

La Chambre se fonde en effet sur les considérations suivantes :

4.1 Gemäß Artikel 82 EPÜ muß die Patentanmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllen. Dies gilt, genauer gesagt, nicht nur für die Patentanmeldung in der eingereichten Fassung, sondern auch für alle späteren Fassungen, die die Anmeldung bis zur Patenterteilung im Verfahren vor der Prüfungsabteilung erhält. Dies ergibt sich insbesondere aus Regel 25 (1) b) EPÜ, wo es ausdrücklich heißt, daß die Prüfungsabteilung Einwände nach Artikel 82 EPÜ erheben kann.

Welche Ausführungsbestimmungen zur Anwendung kommen, wenn Artikel 82 EPU nicht erfüllt ist, ist für die Recherchenabteilung in Regel 46 (1) EPÜ und für die Prüfungsabteilung in den Regeln 46 (2) und 25 (1) b) EPÜ festgelegt. Regel 25 (1) b) EPÜ ist gewissermaßen für die Prüfungsabteilung das, was Regel 46 (1) EPÜ für die Recherchenabteilung ist.

In Fällen, in denen eine offensichtliche Uneinheitlichkeit ohne weiteres festzustellen ist, wendet die Recherchenabteilung Regel 46 (1) und die Prüfungsabteilung Regel 25 (1) b) EPÜ an. Regel 46 (2) EPÜ sieht jedoch ausdrücklich den Fall vor, daß die Prüfungsabteilung hinsichtlich der Einheitlichkeit einer bestimmten Patentanmeldung nicht mit der Recherchenabteilung übereinstimmt, und stellt fest, daß dann die Auffassung der Prüfungsabteilung insofern ausschlaggebend ist, als sie auf Antrag des Anmelders die Rückzahlung etwaiger weiterer Recherchegebühren anordnen kann.

Die Kammer ist der Auffassung, daß auch der umgekehrte Fall eintreten kann, daß nämlich die Recherchenabteilung eine Patentanmeldung nicht für uneinheitlich hält und deshalb keine Aufforderung nach Regel 46 (1) EPÜ ergehen läßt, die Prüfungsabteilung aber dennoch befugt ist, auf Nichteinheitlichkeit der recherchierten oder der geänderten Ansprüche zu erkennen und eine Aufforderung nach Regel 25 (1) b) EPÜ zur Beschränkung der Patentanmeldung zu erlassen.

Nach Regel 46 (1) EPÜ kann der Anmelder, abgesehen von der in den Ansprüchen zuerst genannten Erfindung, die immer recherchiert wird, wählen, welche der in derselben Patentanmeldung enthaltenen weiteren Erfindungen recherchiert werden sollen.

Regel 25 (1) EPÜ geht sowohl in Buchstabe b als auch in Buchstabe a noch weiter und überläßt es ausschließlich dem Anmelder zu entscheiden, mit welchem Gegenstand er die frühere Patentanmeldung weiterführen will, wenn er die Einreichung einer oder mehrerer Teilanmeldungen erwägt.

Aus alledem wird die allgemeine Absicht des EPÜ erkennbar, dem Anmelder

4.1 According to the wording of Article 82 EPC the requirement of unity of invention has to be satisfied by the patent application. More specifically, it must be satisfied not only by the patent application as filed but also by the patent application at later stages of the patent granting procedure, i.e. before the Examining Division, until grant of the patent. This follows particularly from Rule 25 (1) (b) EPC which mentions explicitly the Examining Division to make objections under Article 82 EPC.

The Implementing Regulations applying when Article 82 EPC is not satisfied are laid down, for the Search Division, in Rule 46 (1) EPC and, for the Examining Division, in Rules 46 (2) and 25 (1) (b) EPC. Rule 25 (1) (b) may be considered to constitute for the Examining Division the equivalent of Rule 46 (1) for the Search Division.

In cases where a clear lack of unity of invention is easily recognisable, the Search Division will apply Rule 46 (1) and the Examining Division will apply Rule 25 (1) (b). However, Rule 46 (2) explicitly states the possibility that the Examining Division disagrees with the Search Division concerning lack of unity of a particular patent application and that then the Examining Division's opinion is decisive in that the latter may order refund of any further search fee at the applicant's request.

The Board considers that, as a further possibility, also the opposite may occur, i.e. that a patent application is not considered by the Search Division to lack unity of invention and that no Rule 46 (1) invitation was issued, but that it is within the discretion of the Examining Division nevertheless to decide that there is non-unity, be it in the claims as searched or in amended claims, and to issue an invitation according to Rule 25 (1) (b) EPC to limit the patent application.

According to Rule 46 (1) EPC an applicant has a choice, apart from the invention first mentioned in the claims which will always be searched, as to which of the further inventions contained in the same patent application he wishes to be searched.

Rule 25 (1) goes, in its paragraph (b) as well as in paragraph (a), still further by leaving it entirely to the applicant to decide with which subject-matter he wishes to proceed in the earlier patent application when considering the filing of one or more divisional applications.

The foregoing illustrates the general intention of the EPC to leave it to the

4.1 L'article 82 CBE prévoit que la demande de brevet doit satisfaire à l'exigence concernant l'unité d'invention. Plus précisément, cette exigence doit être satisfaite non seulement par la demande de brevet telle que déposée, mais aussi aux stades ultérieurs de la procédure de délivrance du brevet, c'est-à-dire également devant la division d'examen, jusqu'à la délivrance du brevet. Ceci découle, en particulier, de la règle 25(1)b) CBE qui mentionne expressément la division d'examen comme étant susceptible de formuler des objections en application de l'article 82 CBE.

Les dispositions du règlement d'exécution applicables lorsqu'il n'est pas satisfait aux exigences de l'article 82 CBE sont, pour ce qui concerne la division de la recherche, la règle 46 (1) CBE et, pour la division d'examen, les règles 46 (2) et 25 (1) b) CBE. On peut considérer que la règle 25(1)b) constitue pour la division d'examen l'équivalent de ce qu'est la règle 46 (1) pour la division de la recherche.

Dans les cas où une absence incontestable d'unité d'invention est facilement identifiable, la division de la recherche applique la règle 46 (1) et la division d'examen la règle 25 (1) b). Toutefois, la règle 46 (2) fait catégoriquement allusion au fait que la division d'examen peut être en désaccord avec la division de la recherche au sujet de l'absence d'unité affectant une demande de brevet particulière et que l'avis de la division d'examen est décisif, dans la mesure où celle-ci peut ordonner le remboursement de toute nouvelle taxe de recherche sur requête du demandeur.

La Chambre estime que le contraire peut aussi se produire, à savoir que, bien qu'une demande de brevet ne soit pas considérée par la division de la recherche comme ne satisfaisant pas à l'exigence concernant l'unité d'invention et que le demandeur ne soit pas invité à payer de nouvelle taxe en application de la règle 46 (1), la division d'examen, en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, décide qu'il y a absence d'unité, que ce soit au niveau des revendications sur lesquelles a porté la recherche ou des revendications modifiées, et invite le demandeur, conformément à la règle 25 (1) b) CBE, à limiter sa demande.

En application de la règle 46(1) CBE, mis à part l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications, qui fera toujours l'objet d'une recherche, le demandeur a la possibilité de choisir parmi les autres inventions figurant dans la même demande de brevet celles qu'il souhaite soumettre à une recherche.

La règle 25 (1), tant sous sa lettre b) que sous sa lettre a), va encore plus loin en laissant le demandeur entièrement libre de décider pour quel objet il souhaite poursuivre la procédure de la demande de brevet initiale lorsqu'il envisage de déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires.

Tout ce qui précède fait apparaître dans la Convention l'intention générale

die Entscheidung darüber zu überlassen, mit welchem Gegenstand eine Patentanmeldung weitergeführt werden soll; nach Ansicht der Kammer sollte es dem Anmelder deshalb in der Regel freigestellt sein, diese Frage nach eigenem Gutdünken zu entscheiden.

4.2 Dies gilt jedoch nur für Gegenstände, die nicht bereits in einem früheren Verfahrensstadium fallengelassen worden sind.

Als fallengelassen gelten in diesem Zusammenhang Gegenstände, die von der Weiterbearbeitung im Rahmen der Anmeldung ausgenommen sind, mit der sie ursprünglich eingereicht wurden (z. B. Gegenstände, die nicht in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung beibehalten werden sollen).

Es ist eindeutig die Absicht der Regel 46(1) EPÜ, von einem Verzicht auf einen Gegenstand in einer bestimmten Patentanmeldung auszugehen, wenn auf die Aufforderung nach dieser Regel hin die weitere Recherchegebühr für diesen Gegenstand nicht innerhalb der dort festgesetzten Frist entrichtet wird.

Die Regel 46 (1) EPÜ wäre sonst rechtsunwirksam, und Erfindungen, für die die erforderliche Recherchegebühr nicht entrichtet worden ist, könnten in der entsprechenden Patentanmeldung genauso weiterverfolgt werden wie Erfindungen, für die diese Gebühr ordnungsgemäß entrichtet worden ist. Dies würde keinen Sinn ergeben und somit der Absicht der Regel 46 (1) EPÜ zuwiderlaufen.

Die Nichtzahlung der weiteren Recherchegebühr kann insbesondere deshalb als Verzicht auf eine Erfindung angesehen werden, die keine Einheitlichkeit mit der recherchierten aufweist, weil dem Anmelder ausdrücklich Gelegenheit gegeben worden ist, die Recherche auf diese Erfindung auszudehnen; dieser hat jedoch keinen Gebrauch gemacht und seine Absicht durch die Nichtbefolgung der Zahlungsaufforderung klar bekundet. Diese Absichtsbekundung wird bei Ablauf der Frist nach Regel 46 (1) EPÜ unwiderruflich. Mit anderen Worten, es wird in diesem Fall davon ausgegangen, daß der Anmelder von seinem allgemeinen Recht zur Entscheidung darüber, mit welcher der offenbarten Erfindungen er die betreffende Patentanmeldung weiterführen will (s. Nr. 4.1), unwiderruflich Gebrauch gemacht hat. Dies gilt auch dann, wenn der Anmelder den Einwand der Recherchenabteilung nach Artikel 82 EPÜ zurückweist. Er kann dann bei der Prüfungsabteilung die Rückzahlung der weiteren Recherchegebühren nach Regel 46 (2) EPÜ beantragen, muß sie jedoch zunächst entrichtet haben, um zu verhindern, daß ein Gegenstand als fallengelassen betrachtet wird.

Nur aus einem solchen Verzicht auf den Gegenstand und nicht aus der Uneinheitlichkeit an sich ergibt sich somit die Forderung, daß eine Änderung "nicht zu Ansprüchen für eine Erfindung führen darf, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung, für die Recherchegebühren entrichtet worden

applicant to decide with which subject-matter a patent application is to proceed, and it therefore seems to the Board that normally the applicant should be free to decide this question as he sees fit.

4.2 This holds, however, only for subject-matter which was not abandoned at an earlier stage of the procedure of that application.

Abandoned subject-matter is to be understood here to establish subject-matter which is excluded from further prosecution within the application in which it was originally filed (e.g. as subject-matter which is not intended to be maintained within the application as originally filed).

It lies clearly within the intention of Rule 46(1) EPC to regard subject-matter as abandoned in a particular patent application if, in response to an invitation according to this rule, the further search fee is not paid for this subject-matter within the time limit set by that rule.

Otherwise Rule 46 (1) would not have any legal effect and any invention for which the required search fee was not paid could be pursued in the respective patent application just in the same way as an invention for which it was duly paid. This would make no sense and therefore be against the spirit of Rule 46 (1) EPC.

The particular reason why, in such a case of non-payment of the further search fee, the invention which lacks unity with the searched invention can indeed be regarded as abandoned, is seen in the fact that the applicant was expressly offered the opportunity to have the search extended to this invention but he decided not to take this opportunity and expressed this decision by not responding to the invitation to pay. With the expiry of the time limit set in Rule 46(1), this expressed decision becomes final. In other words: the applicant is, in this case, deemed to have definitely executed his general right, which he has according to paragraph 4.1. above, to decide with which one of a plurality of disclosed inventions to proceed in the respective patent application. This also applies if the applicant contests the Search Division's objection under Article 82. He then can request refund of the further search fees under Rule 46(2) to the Examining Division later, but he must pay first if he wishes to avoid that subject-matter is deemed abandoned.

It is, thus, only as a consequence of such abandonment of matter and not as a direct consequence of non-unity as such, that an amendment "must not result in claims for an invention not forming unity with the invention originally claimed and in respect of which search fees have been paid" assuming

du législateur de laisser au demandeur le soin de décider de l'objet sur la base duquel il entend poursuivre la procédure de demande de brevet, et la Chambre estime donc que, normalement, le demandeur doit être entièrement libre de son choix.

4.2 Ceci ne vaut cependant que pour un objet qui n'a pas été abandonné à un stade antérieur de la procédure concernant cette demande.

Par abandon d'un objet, il faut entendre ici le fait qui permet de déterminer l'objet à exclure de toute procédure ultérieure afférente à la demande telle que déposée à l'origine et dans laquelle il figurait (ce pourra être par exemple en tant qu'objet qu'il n'est plus envisagé de maintenir dans la demande telle qu'elle a été déposée à l'origine).

Les dispositions de la règle 46 (1) CBE visent clairement à ce qu'un objet soit considéré comme abandonné dans une demande de brevet particulière si le demandeur n'acquiesce pas dans le délai imparti la nouvelle taxe de recherche pour cet objet après avoir été invité à le faire en application de cette règle.

Autrement, la règle 46 (1) serait totalement inopérante et toute invention pour laquelle la taxe de recherche requise ne serait pas acquittée pourrait continuer d'être examinée dans la demande de brevet, tout comme une invention pour laquelle la taxe en question a été dûment payée. Cette possibilité serait absurde, et contraire à l'esprit de la règle 46 (1) CBE.

La raison même pour laquelle, en cas de non-paiement de la nouvelle taxe de recherche, l'invention qui ne satisfait pas à l'exigence concernant l'unité avec l'invention ayant fait l'objet d'une recherche peut sans aucun doute être considérée comme abandonnée, est que le demandeur, bien que s'étant vu offrir clairement la possibilité de faire étendre la recherche à cette invention, a pris, en ne répondant pas à l'invitation à payer la taxe, la décision de ne pas saisir cette occasion. A l'expiration du délai fixé par la règle 46 (1), cette décision devient définitive. En d'autres termes, le demandeur est réputé dans ce cas avoir définitivement exercé son droit général de décider, comme indiqué au point 4.1 ci-dessus, pour quelle invention, parmi une pluralité d'inventions divulguées, il souhaite poursuivre la procédure de demande de brevet. Ceci vaut également si le demandeur conteste l'objection formulée par la division de la recherche en application de l'article 82. Il peut dans ce cas, en application de la règle 46 (2), demander ultérieurement à la division d'examen le remboursement des nouvelles taxes de recherche, mais il doit d'abord les payer s'il souhaite éviter que l'objet de la demande ne soit réputé abandonné.

Ainsi, c'est uniquement en raison d'un tel abandon d'un objet de la demande, et non pas directement d'une absence d'unité en tant que telle, qu'une modification "ne doit pas conduire à des revendications ayant pour objet une invention ne formant pas une unité avec celle revendiquée

sind, nicht einheitlich ist"; dabei wird davon ausgegangen, daß dieser Satz der Prüfungsabteilung bedeutungsgleich mit dem tatsächlichen Wortlaut der Richtlinien, C-VI, 3.2 c), ist, die überall dort, wo in dem zitierten Satz das Wort "Erfindung" vorkommt, den Ausdruck "Erfindung bzw. Erfindungen" verwenden, und daß sich die Wendung "für die" in den Richtlinien auf die "ursprünglich beanspruchte Erfindung bzw. die ursprünglich beanspruchten Erfindungen" bezieht. Wenn dennoch eine Änderung dieser Art eingereicht wird, so ist dem Anmelder wiederum ausschließlich als Folge dieses Verzichts "mitzuteilen, daß er eine Teilanmeldung für jede beanspruchte Erfindung einreichen darf, für die die Recherchegebühr noch nicht entrichtet worden ist."

4.3 Wie ersichtlich, kann im vorliegenden Fall nicht von einem Verzicht auf den nunmehr beanspruchten Gegenstand gesprochen werden.

Die Recherchenabteilung war nicht der Auffassung, daß die Patentanmeldung uneinheitlich sei, und hat deshalb die Anmelderin nicht nach Regel 46 (1) EPÜ zur Zahlung einer weiteren Recherchegebühr aufgefordert. Ohne eine solche Aufforderung hatte die Beschwerdeführerin keine Veranlassung zu der Annahme, daß die Anmeldung möglicherweise uneinheitlich sein könnte; sie hatte daher auch keine Gelegenheit zu entscheiden, ob sie eine weitere Recherchegebühr zahlen wollte. Die Frist nach Regel 46 (1) EPÜ wurde nicht in Lauf gesetzt, so daß aus der Nichtzahlung der weiteren Recherchegebühr keinerlei Rechtsfolgen wie z. B. ein Verzicht auf den Gegenstand hergeleitet werden können.

Dies bedeutet, daß die Beschwerdeführerin auch im Stadium der Sachprüfung noch entscheiden konnte, mit welcher der offenbarten Ausführungsarten sie die vorliegende Anmeldung weiterführen wollte, was sie dann ja auch durch Beschränkung der Anmeldung auf eine dieser Ausführungsarten, nämlich die zuerst beschriebene, getan hat.

4.4 Faßt man den vorliegenden Fall zusammen, so ergibt sich, daß gegen die an der Anmeldung vorgenommenen Änderungen kein Einwand aufgrund eines der sich mittelbar oder unmittelbar aus Artikel 82 EPÜ ergebenden Erfordernisse erhoben werden kann. Die geänderten Unterlagen können daher als Grundlage dienen, um deren Gegenstand mit der vorliegenden Anmeldung weiterzuverfolgen; der Gegenstand braucht dazu also nicht in eine Teilanmeldung aufgenommen zu werden.

5. Es braucht hier nicht entschieden zu werden, ob der Einwand der Prüfungsabteilung berechtigt war, daß zwischen der ersten und der zweiten offenbarten Ausführungsart der ursprünglich beanspruchten Erfindung keine Einheitlichkeit bestehe. Es braucht auch nicht

that this phrase as used by the Examining Division is intended to have the same meaning as the actual wording of Guidelines C-VI, 3.2(c) which contains the expression "invention or inventions" wherever the cited phrase mentions the word "invention" and also assuming that in the wording of the Guidelines "which" refers to "the invention or inventions originally claimed". It is further only because of this consequence that, in case an amendment of such kind is nevertheless submitted, the applicant "should be told that he may file a divisional application in respect of any invention claimed for which a search fee has not been paid".

4.3 As the present case shows, it is not of the kind in which the subject-matter as now claimed can be deemed to have been abandoned.

The Search Division did not consider that the patent application lacked unity of invention and consequently no invitation under Rule 46 (1) EPC to pay a further search fee was issued. Without such invitation, the appellant had no reason to suspect that the application might suffer from a lack of unity problem; he had therefore no opportunity to decide whether to pay or not to pay a further search fee. No time limit according to Rule 46 (1) was set in force, and from non-payment of a further search fee cannot therefore be derived any legal consequence such as a deemed abandonment of subject-matter.

This means that the appellant remained, even in the stage of substantive examination, still free to decide with which one of the disclosed embodiments to proceed in the present application, as he eventually did by restricting the application to one of them, namely the one described first.

4.4 Summarising the outcome of the issue in the present case, the amendments made to the application are objectionable under any one of the requirements which might directly or indirectly derive from Article 82 EPC. The amended documents can therefore serve as a basis for further pursuance of their subject-matter within the present application and, consequently, this matter need not be made the subject of a divisional application for its pursuance.

5. The case requires no decision whether the objection of the Examining Division to lack of unity between the first and second disclosed embodiments of the originally claimed invention was actually justified. Nor is it necessary to investigate whether, as a

initialement et qui a donné lieu au paiement des taxes de recherche", à supposer d'une part que cette phrase, telle que formulée par la Division d'examen, doit avoir le même sens que le texte des Directives C-VI, 3.2 c), dans lequel figure l'expression "invention ou inventions" alors que la phrase en question utilise le seul mot "invention", et en tenant compte d'autre part du fait que, dans le texte des Directives, le relatif "qui" a pour antécédent "celle(s)" (c.-à-d. l'invention ou les inventions "revendiquée(s) initialement"). C'est aussi uniquement pour la même raison que, si une modification de cette nature est néanmoins présentée, "on devra informer le demandeur qu'il peut déposer une demande divisionnaire pour toute invention revendiquée qui n'a pas donné lieu au paiement d'une taxe de recherche".

4.3 Comme on peut le constater dans la présente affaire, l'objet de la demande, tel qu'il est maintenant revendiqué, ne saurait être réputé avoir été abandonné de la façon indiquée plus haut.

La Division de la recherche n'a pas considéré que la demande de brevet ne satisfaisait pas à l'exigence concernant l'unité d'invention, et elle n'a donc pas invité le demandeur à payer une nouvelle taxe de recherche en application de la règle 46 (1) CBE. En l'absence d'une telle invitation, le demandeur n'avait aucune raison de soupçonner que sa demande pouvait être affectée par un problème d'absence d'unité; il n'a donc pas été mis devant le choix consistant à décider de payer ou non une nouvelle taxe de recherche. Aucun délai aux fins de la règle 46 (1) n'a commencé à courir, et l'on ne saurait donc faire découler du non-paiement d'une nouvelle taxe de recherche un quelconque effet juridique tel que la fiction de l'abandon d'un objet de la demande.

Ceci signifie que, même au stade de l'examen quant au fond, le demandeur est resté libre de décider pour lequel des deux modes de réalisation divulgués il souhaitait poursuivre la procédure afférente à la présente demande, ce qu'il a finalement fait en limitant la demande à l'un d'entre eux, à savoir celui décrit en premier lieu.

4.4 En résumé, tout bien considéré, la Chambre estime que les modifications apportées à la demande ne peuvent soulever d'objection au titre de l'une quelconque des exigences susceptibles de découler directement ou indirectement des dispositions de l'article 82 CBE. Des documents modifiés peuvent donc servir de base au maintien de leur objet dans le cadre de la présente demande, sans qu'il soit par conséquent nécessaire de faire de cet objet celui d'une demande divisionnaire.

5. Il n'y a pas lieu de trancher dans la présente affaire la question de savoir si l'objection de la Division d'examen concernant l'absence d'unité entre le premier et le second mode de réalisation divulgués de l'invention revendiquée à l'origine était vraiment fondée,

geprüft zu werden, ob die zwischenzeitlich eingereichten Ansprüche infolge einer solchen *a posteriori* festgestellten Uneinheitlichkeit nicht einheitlich waren.

Diese rückwirkenden Überlegungen wären für die Patentanmeldung in ihrer derzeitigen Fassung irrelevant und würden, wie unter Nummer 4 dargelegt im Hinblick auf die hier zu klärende Streitfrage auch keine Rolle spielen.

6. Ferner braucht die Kammer nicht darüber zu entscheiden, ob der Gegenstand des derzeitigen Anspruchs 1 tatsächlich nicht in die Recherche der Recherchenabteilung einbezogen worden ist.

Diese Frage muß in der Sachprüfung untersucht werden, da eine zusätzliche Recherche durchgeführt werden muß, wenn der genannte Gegenstand tatsächlich nicht recherchiert worden ist. Diese Untersuchung ist jedoch Sache der Instanz, die die Sachprüfung durchführen muß.

Zur Recherche und der Recherchengebühr sei nur folgendes festgestellt:

6.1 Bei der Beantwortung der Frage, ob der Gegenstand der Ansprüche recherchiert worden ist oder eine zusätzliche Recherche erforderlich macht, ist folgendes zu berücksichtigen:

a) Entsprechend dem Recherchenbericht umfaßte die Recherche auch den ursprünglichen Anspruch 5; er enthielt ein funktionelles Merkmal, das in der Beschreibung, Seite 11, Absatz 1 als Funktion der ersten Ausführungsart offenbart worden war, die nunmehr Gegenstand des Anspruchs 1 ist.

b) Die technischen Merkmale zur Ausführung dieser Funktion sind andererseits nur in der Beschreibung, Seite 10, Absatz 3 offenbart worden; aus dem Recherchenbericht oder sonstigen Aktenunterlagen geht jedoch nicht hervor, ob die Recherche auch auf die Beschreibung ausgedehnt worden ist.

c) Für die Beantwortung der Frage könnte möglicherweise von Bedeutung sein, welche Schlußfolgerungen sich aus dem Ergebnis der Recherche, soweit diese durchgeführt worden ist, im Hinblick auf die im ursprünglichen Anspruch 5 beanspruchte Funktion ziehen lassen.

6.2 Daß keine weitere Recherchegebühr entrichtet worden ist, ist unter den gegebenen Umständen (s. Nr. 4) aus folgenden Gründen für den vorliegenden Fall nicht relevant:

a) Wenn im Recherchenstadium eine weitere Recherchegebühr fällig gewesen wäre, so hätte sie nur im Rahmen des Verfahrens nach Regel 46(1) EPU

consequence of such possible *a posteriori* lack of unity, any intermediately filed claims lacked unity of invention.

Such retrospective considerations would be irrelevant for the patent application in its present form and played, as paragraph 4 above shows, no role even in the question at issue which was to be decided.

6. Further, the case requires no decision of the Board in respect of the question whether the subject-matter of present Claim 1 was actually not included in the search by the Search Division.

This question will have to be investigated within the substantive examination procedure, since, if said subject-matter was not included in the search, an additional search is required. This investigation can, however, and should, be left to the instance which will have to carry out that substantive examination (see paragraph 7 below).

In respect of search, and search fee, only the following should be noted:

6.1 When deciding upon the question whether the subject-matter of the Claims was searched or requires an additional search, it should be taken into consideration that

(a) according to the Search Report, the search included the original Claim 5; this claim contained a functional feature which was disclosed, according to the description, page 11 first paragraph, as being the function of the first embodiment now being the subject of Claim 1;

(b) the technical features for implementing said function have, on the other hand, only been disclosed in the description, page 10 third paragraph, and it does not follow from the Search Report or any other paper on file whether the search was extended to the description;

(c) for the question to be decided, it might be relevant what conclusions the result of the search, as far as it was carried out, would allow to draw for the function claimed in the original Claim 5.

6.2 The fact that a further search fee has not been paid is, in the circumstances (see paragraph 4), not relevant to the present case for the following reasons:

(a) If a further search fee was due in the search stage, it could have been required only within the procedure according to Rule 46 (1) EPC, but this

pas davantage qu'il ne faut se demander si, par suite d'une telle absence d'unité qui apparaîtrait *a posteriori*, les revendications déposées entre-temps ne satisferaient pas à l'exigence concernant l'unité d'invention.

De telles considérations rétrospectives seraient hors de propos pour la demande de brevet sous sa forme actuelle et, comme cela ressort du point 4 ci-dessus, elles n'ont même joué aucun rôle dans la manière de traiter la question sur laquelle la Chambre devait statuer.

6. En outre, point n'est besoin pour la Chambre de se prononcer sur la question de savoir s'il est vrai que la recherche effectuée par la Division de la recherche ne portait pas sur l'objet de l'actuelle revendication 1.

L'analyse de cette question devra avoir lieu dans le cadre de la procédure d'examen quant au fond. A supposer que cet objet n'ait pas été inclus dans la recherche, une recherche additionnelle sera en effet nécessaire. Mais cette analyse peut et doit incomber à l'instance qui sera chargée d'effectuer l'examen quant au fond.

La Chambre tient cependant à faire observer ce qui suit, d'une part en ce qui concerne la recherche, d'autre part au sujet de la taxe de recherche:

6.1 Avant de trancher la question de savoir si l'objet des revendications a été soumis à une recherche ou s'il nécessite une recherche additionnelle, il faudrait considérer

a) que, selon le rapport de recherche, la recherche a porté également sur la revendication 5 déposée à l'origine; cette revendication contenait une caractéristique fonctionnelle qui a été divulguée, d'après la description (page 11, premier alinéa), comme étant la fonction du premier mode de réalisation qui constitue maintenant l'objet de la revendication 1;

b) que, par ailleurs, les caractéristiques techniques de mise en œuvre de cette fonction ont été divulguées uniquement dans la description (page 10, troisième alinéa), et que ni le rapport de recherche, ni aucun autre document figurant dans le dossier ne permettent de déterminer si la recherche a été étendue à la description;

c) qu'il pourrait être intéressant de voir quelles conclusions le résultat de la recherche, dans la mesure où celle-ci a été effectuée, permettrait de tirer au sujet de la fonction revendiquée dans la revendication 5 déposée à l'origine.

6.2 Dans les circonstances évoquées (cf. point 4 supra), le fait qu'une nouvelle taxe de recherche n'a pas été acquittée est hors de propos dans la présente affaire pour les raisons suivantes:

a) A supposer qu'une nouvelle taxe de recherche ait dû être acquittée au stade de la recherche, elle n'aurait pu être exigée que dans le cadre de la

angefordert werden können; dieses Verfahren ist jedoch nicht durchgeführt worden.

b) Für eine etwa notwendige zusätzliche Recherche ist nach Artikel 2 Ziffer 2 GebO keine weitere Recherchengebühr erforderlich.

Zu a sei noch folgendes bemerkt: Selbst wenn die Regel 46 (1) EPU im Recherchenstadium befolgt worden wäre, ist nicht gesagt, daß sie so angewandt worden wäre, wie es den Vorstellungen der Prüfungsabteilung entsprach. Da der ursprüngliche Anspruch 5 auf funktionelle Merkmale der unter Bezugnahme auf die Abb. 1 und 2 beschriebenen Ausführungsart gerichtet war, erscheint es durchaus möglich, daß diese erste Ausführungsart als die "in den Ansprüchen zuerst erwähnte" Erfindung und die zweite in den ursprünglichen Ansprüchen 7 ff. beanspruchte Ausführungsart als "weitere Erfindung", für die eine weitere Recherchengebühr entrichtet werden muß, angesehen worden wäre und nicht umgekehrt.

Da jedoch Regel 46(1) EPÜ nicht angewandt wurde, braucht auch nicht entschieden zu werden, für welche der beiden Ausführungsarten die eine nach Artikel 78 (2) EPÜ entrichtete Recherchengebühr im Falle einer Uneinheitlichkeit der Erfindung bestimmt gewesen wäre.

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage folgender Anmeldungsunterlagen an die erste Instanz zurückverwiesen:

...

procedure was not followed.

(b) For an additional search, if it is necessary, no further search fee is required according to Article 2 No. 2 Rules Relating to Fees.

In respect of (a) it may be added that even if Rule 46 (1) EPC had been followed in the search stage, it is not clear that it would have been applied in the way the Examining Division supposes. As the original Claim 5 was directed to functional features of the embodiment described with reference to Fig. 1 and 2, it would well appear possible that this first embodiment would have been taken as constituting the invention "first mentioned in the claims", and the second embodiment, claimed in the original Claims 7 ff., as constituting the "other invention" for which a further search fee must be paid, and not vice versa.

However, as Rule 46 (1) EPC was not applied, it need not be decided, for which one of the two embodiments, if they lacked unity of invention, the single search fee, paid according to Article 78 (2) EPC, was, in effect, destined.

...

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance for further prosecution on the basis of the following application documents:

...

procédure prévue par la règle 46 (1) CBE, mais cette procédure n'a pas été mise en œuvre;

b) Si une recherche additionnelle s'avère nécessaire, elle n'impose pas le paiement d'une nouvelle taxe de recherche telle que prévue à l'article 2, n° 2 du règlement relatif aux taxes.

Pour ce qui concerne a), on peut ajouter que, même si la procédure prévue par règle 46 (1) CBE avait été mise en œuvre au stade de la recherche, il n'est pas évident qu'elle l'aurait été de la façon que suppose la Division d'examen. Etant donné que la revendication 5 déposée à l'origine portait sur des caractéristiques fonctionnelles du mode de réalisation décrit par référence aux figures 1 et 2, il aurait très bien pu se faire que ce mode de réalisation, le premier, eût été considéré comme constituant l'invention "mentionnée en premier lieu dans les revendications", et le second mode de réalisation, revendiqué dans les revendications 7 et suivantes déposées à l'origine, comme constituant l'"autre invention" nécessitant le paiement d'une nouvelle taxe de recherche, et non le contraire.

Cependant, la règle 46 (1) CBE n'ayant pas été appliquée, point n'est besoin de décider auquel des deux modes de réalisation (s'ils ne satisfaisaient pas à l'exigence concernant l'unité d'invention) la taxe de recherche unique, payée en application de l'article 78 (2) CBE, était effectivement destinée.

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour poursuite de la procédure sur la base des pièces suivantes de la demande :