

Dem Antrag der Anmelder auf Rückzahlung der zusätzlichen Recherchengebühr ist daher stattzugeben.

The applicants' request for reimbursement of the additional search fee must therefore be granted.

Il doit donc être fait droit à la requête de remboursement de la taxe de recherche additionnelle présentée par les déposants.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Rückzahlung der unter Widerspruch gezahlten zusätzlichen Gebühr wird angeordnet.

#### Order

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

The additional fee paid under protest is to be reimbursed.

#### Dispositif

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

Le remboursement de la taxe additionnelle payée sous réserve est ordonné.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 31. Mai 1989 W 44/88- 3.4.1 (Amtlicher Text)

### Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 31 May 1989 W 44/88- 3.4.1 (Translation)

### Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 31 mai 1989 W 44/88- 3.4.1 (Traduction)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer  
Mitglieder: C. Black  
C. Payraudeau

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer  
Members: C. Black  
C. Payraudeau

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer  
Membres: C. Black  
C. Payraudeau

Anmelder: \*)

**Stichwort: Oberflächenaktive Substanzen**

**Artikel: 154(3) EPÜ; 17(3)a PCT  
Regel: 13, 40.1 PCT**

**Schlagwort: "Zulässigkeit einer A-posteriori - Beanstandung der Einheitlichkeit (ja) - einzige allgemeine erfinderische Idee (ja)"**

**Applicant: ...\*)**

**Headword: Surface-active substances**

**Article: 154(3) EPC; 17(3)(a) PCT  
Rule: 13, 40.1 PCT**

**Keyword: "Admissibility of an "a posteriori" objection of lack of unity (yes) — Single general inventive concept (yes)"**

**Demandeur: ...\*)**

**Référence: Substances surfactives**

**Article: 154(3) CBE; 17.3) a) PCT  
Règle: 13 et 40.1 PCT**

**Mot-clé: "Admissibilité d'une objection pour absence d'unité soulevée a posteriori (oui) - un seul concept inventif général (oui)"**

#### Leitsätze

*I. Die Internationale Recherchenbehörde hat aufgrund der Bestimmungen des PCT und seiner Ausführungsordnung die Befugnis und die Verpflichtung festzustellen, ob eine internationale Anmeldung im Hinblick auf den im Laufe der Recherche ermittelten Stand der Technik ("a posteriori") dem Erfordernis der Einheitlichkeit gemäß Regel 13 PCT entspricht (Abschnitt 2.3 der Entscheidungsgründe; abweichend von W 03/88, ABI. EPA 1990, 126) \*\*)*

*II. Das als Internationale Recherchenbehörde handelnde EPA ist verpflichtet, sich an die Richtlinien für die internationale Recherche nach dem PCT zu halten, wenn und soweit diese nicht im Gegensatz zum PCT oder seiner Ausführungsordnung stehen (Punkte 2.3.13 bis 2.3.15 der Entscheidungsgründe).*

#### Headnote

*I. Under the provisions of the PCT and its Regulations, the International Searching Authority is empowered and obliged to determine whether an international application meets the requirement of unity of invention in Rule 13 PCT in the light of prior art discovered during the search ("a posteriori") (section 2.3 of the Reasons for the Decision, notwithstanding W 03/88, OJ EPO 1990, 126)\*\*).*

*II. When acting as an International Searching Authority the EPO must adhere to the Guidelines for International Search to be Carried Out under the PCT insofar as these are not at odds with the PCT or any of its Regulations (points 2.3.13 to 2.3.15 of the Reasons for the Decision).*

#### Sommaire

*I. L'administration chargée de la recherche internationale a, en vertu des dispositions du PCT et de son règlement d'exécution, le pouvoir et l'obligation de déterminer si une demande internationale répond, à la lumière de l'état de la technique découvert au cours de la recherche (constatation a posteriori), à l'exigence d'unité de l'invention conformément à la règle 13 PCT (point 2.3 des motifs de la décision; divergence par rapport à la décision W 03/88, JO OEB 1990, 126)\*\*).*

*II. En sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale, l'OEB est tenu de se conformer aux Directives concernant la recherche internationale selon le PCT, pour autant qu'elles ne contredisent pas le PCT ou son règlement d'exécution (points 2.3.13 à 2.3.15 des motifs de la décision).*

#### Sachverhalt und Anträge

I. Der Anmelder hat am ... die internationale Patentanmeldung PCT ... eingereicht.

#### Summary of Facts and Submissions

I. On ... the applicants filed international patent application No. ... under the Patent Cooperation Treaty.

#### Exposé des faits et conclusions

I. Le déposant a, le ..., déposé la demande de brevet internationale PCT...

\*) Name nicht veröffentlicht.

\*\*) Die Technische Beschwerdekammer 3.5.1 ist auch in ihrer Entscheidung **W 35/88** vom 7. Juni 1989 zu der Auffassung bezüglich der Einheitlichkeit "a posteriori" gekommen, die von derjenigen abweicht, die in der früheren Entscheidung **W 03/88** der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 enthalten ist.

\*) Name withheld.

\*\*) In its decision **W 35/88** dated 7 June 1989, the Technical Board of Appeal 3.5.1 arrived at the same conclusion regarding unity "a posteriori" thereby deviating from the earlier decision **W 03/88** of the Technical Board of Appeal 3.3.1.

\*) Nom non publié.

\*\*) Dans sa décision **W 35/88**, la chambre de recours technique 3.5.1 est arrivée aux mêmes conclusions concernant l'unité d'invention "a posteriori" lesquelles s'écartent de celles contenues dans la décision antérieure **W 03/88** de la chambre de recours technique 3.3.1.

II. Die Zweigstelle Den Haag des als Internationale Recherchenbehörde handelnden Europäischen Patentamts hat dem Anmelder eine am ... abgesandte Aufforderung zur Zahlung von vier zusätzlichen Recherchegebühren innerhalb von 30 Tagen vom oben genannten Absendedatum zugestellt, in der sie die Auffassung vertritt, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht.

III. Zur Begründung ihrer Aufforderung weist die Internationale Recherchenbehörde darauf hin, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 der Anmeldung zu dem aus der Druckschrift EP-A-0 190 416 bekannten Stand der Technik gehöre und sich die Anmeldung a posteriori als uneinheitlich erweise. Insbesondere umfasse sie fünf verschiedene Erfindungen, die in folgenden fünf Anspruchsgruppen ihren Niederschlag fänden:

1. Patentansprüche 1 bis 3, 8, 13, 14 (soweit sich auf 1 bis 3 beziehend)

2. Patentansprüche 4, 8, 13, 14 (soweit sich auf 4 beziehend)

3. Ansprüche 5 bis 7, 8, 13, 14 (soweit sich auf 5 bis 7 beziehend)

4. Ansprüche 9 bis 12, 13, 14 (soweit sich auf 9 bis 12 beziehend)

5. Ansprüche 15 bis 18

Zur Begründung ist insbesondere ausgeführt, daß die Gegenstände der ersten Anspruchsgruppe zwar in sich uneinheitlich seien, von einem diesbezüglichen Einwand aber abgesehen werde, weil diese Gegenstände offensichtlich nicht patentfähig seien, und daß die in der zweiten Anspruchsgruppe beanspruchten Stoffe sich so wesentlich von den in den Ansprüchen 2 und 3 genannten unterscheiden, daß sie ein anderes Lösungsprinzip darstellten.

IV. Am 12. September 1988 hat die Internationale Recherchenbehörde dem Anmelder telefonisch mitgeteilt, daß die Frist zur Zahlung der zusätzlichen Gebühren am 13. September 1988 ablaufe.

Mit Schreiben vom 12. September 1988, das am 13. September 1988 bei der Internationalen Recherchenbehörde eingegangen ist, hat der Anmelder eine zusätzliche Recherchegebühr unter Widerspruch gezahlt, ohne jedoch anzugeben, für welche Gruppe von Patentansprüchen diese zusätzliche Gebühr bestimmt sei.

Am 13. Dezember 1988 beantragte der Anmelder, die Recherche, für welche eine zusätzliche Gebühr bezahlt worden ist, auf die zweite Gruppe der Patentansprüche zu erstrecken.

II. On ... the Hague branch of the European Patent Office acting as International Searching Authority sent the applicants an invitation to pay four additional search fees within 30 days of the said despatch date, stating its view that the international application failed to fulfil the unity-of-invention requirement.

III. In support of its invitation the International Searching Authority pointed out that the subject-matter of Claims 1 and 2 formed part of the prior art known from EP-A-0 190 416 and that the application had been found "a posteriori" to lack unity. In particular, it covered five different inventions reflected in the following five groups of claims:

1. Claims 1 to 3, 8, 13 and 14 (insofar as dependent on 1 to 3);

2. Claims 4, 8, 13 and 14 (insofar as dependent on 4);

3. Claims 5 to 7, 8, 13 and 14 (insofar as dependent on 5 to 7);

4. Claims 9 to 12, 13 and 14 (insofar as dependent on 9 to 12);

5. Claims 15 to 18

In particular, it was argued that the subject-matters of the first group of claims lacked unity in themselves — although that objection could be disregarded since the subject-matters were obviously not patentable — and that the substances claimed in the second group of claims differed so fundamentally from those specified in Claims 2 and 3 that they constituted another type of solution.

IV. On 12 September 1988 the International Searching Authority notified the applicants by telephone that the time limit for payment of the additional fees was due to expire on 13 September.

In a letter dated 12 September 1988 and received by the International Searching Authority on 13 September 1988 the applicants paid an additional search fee under protest, but without specifying the group of claims for which it was intended.

On 13 December 1988 the applicants requested that the search for which an additional fee had been paid be extended to the second group of claims.

II. Le département de La Haye de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale a, le ..., adressé au déposant une invitation à payer quatre taxes additionnelles pour la recherche dans un délai de trente jours à compter de cette date, en lui indiquant qu'il estimait que la demande internationale ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention.

III. Parmi les motifs qu'elle invoque, l'administration chargée de la recherche internationale déclare que l'objet des revendications 1 et 2 de la demande fait partie de l'état de la technique tel qu'il ressort du document EP-A-0190416 et que la demande présente un défaut d'unité apparu a posteriori. En particulier, celle-ci porte sur cinq inventions différentes, qui peuvent être réparties en cinq groupes de revendications:

1. Revendications 1 à 3, ainsi que 8, 13, 14 (dans la mesure où ces dernières se rapportent aux revendications 1 à 3);

2. Revendications 4, ainsi que 8, 13, 14 (dans la mesure où ces dernières se rapportent à la revendication 4);

3. Revendications 5 à 7, ainsi que 8, 13, 14 (dans la mesure où ces dernières se rapportent aux revendications 5 à 7);

4. Revendications 9 à 12, ainsi que 13, 14 (dans la mesure où ces dernières se rapportent aux revendications 9 à 12);

5. Revendications 15 à 18

L'administration chargée de la recherche internationale fait observer en particulier que, bien que les objets du premier groupe de revendications ne satisfassent pas en soi à l'exigence d'unité, elle s'abstient de soulever une objection à cet égard car, de toute évidence, ils ne sont pas brevetables; elle ajoute que les substances revendiquées dans le deuxième groupe se distinguent à ce point de celles citées dans les revendications 2 et 3 qu'elles représentent une autre solution.

IV. Le 12 septembre 1988, l'administration chargée de la recherche internationale a, par téléphone, informé le déposant que le délai de paiement des taxes additionnelles expirait le 13 septembre 1988.

Par courrier en date du 12 septembre 1988, parvenu à l'administration chargée de la recherche internationale le 13 septembre 1988, le déposant a procédé au paiement, sous réserve, d'une taxe additionnelle pour la recherche, sans toutefois préciser le groupe de revendications auquel s'appliquait cette taxe.

Le 13 décembre 1988, le déposant a demandé que la recherche pour laquelle une taxe additionnelle avait été payée soit étendue au deuxième groupe de revendications.

V. Zur Begründung seines Widerspruchs macht der Anmelder im wesentlichen geltend, daß die Erfindung in einer synergetisch wirkenden Kombination von folgenden Zusätzen bestehe:

— oberflächenaktive Substanzen/Verbindungen

— katalytisch wirkende bzw. schwermetallbindende Substanzen/Verbindungen

sowie

— alkalisch wirkende Substanzen

Daher sei der wesentliche Kern der Erfindung in den Patentansprüchen 5, 6, 7, 9, 10, 11 und 12 enthalten.

V. In support of their protest the applicants asserted essentially that the invention consisted of a synergic combination of the following additives:

— surface-active substances/ compounds,

— substances/compounds which act as catalysts or bind heavy metals,

and

— alkaline substances

The essence of the invention was therefore contained in Claims 5, 6, 7, 9, 10, 11 and 12.

V. A l'appui de sa réserve, le déposant a fait essentiellement valoir que l'invention consistait en une combinaison synergique d'additifs énoncés ci-après:

— substances/composés surfactifs

— substances/composés ayant une action catalytique ou, selon le cas, liant des métaux lourds

ainsi que

— substances à réaction alcaline

L'essentiel de l'invention résidait donc selon lui dans les revendications 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12.

### Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Zahlung der zusätzlichen Gebühr und des Widerspruchs

1.1 Einhaltung der gemäß Artikel 17 (3) a) i.V.m. Regel 40.3 PCT gesetzten Frist.

1.1.1 In Anwendung der Bestimmungen der Regel 80.3 und 80.5 PCT ist die von der Internationalen Recherchenbehörde in ihrer Aufforderung vom 12. August 1988 gesetzte Frist von 30 Tagen am Montag, dem 12. September 1988, abgelaufen.

Die zusätzliche Recherchegebühr und der Widerspruch sind bei der Internationalen Recherchenbehörde jedoch erst am 13. September 1988 eingegangen.

1.1.2 Die von der Internationalen Recherchenbehörde am 12. September 1988 (irrtümlich) gemachte Mitteilung an den Anmelder, daß die Frist erst am 13. September 1988 ablaufe, kann als Gewährung einer Fristenverlängerung ausgelegt werden.

Die Regel 40.3 PCT lautet nämlich wie folgt:

"Die in Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a) vorgesehene Frist wird in jedem Einzelfall entsprechend den Umständen dieses Falles durch die Internationale Recherchenbehörde festgesetzt; sie darf nicht kürzer als 15 Tage oder gegebenenfalls 30 Tage vom Zeitpunkt der Aufforderung an sein, je nachdem der Anmelder seine Anschrift im Sitzstaat der Internationalen Recherchenbehörde oder in einem anderen Staat hat; sie soll 45 Tage nicht übersteigen."

Die Bestimmung in Regel 40.3 PCT, wonach die Frist in jedem Einzelfall entsprechend den Umständen dieses Falles festgesetzt wird, ist so auszulegen, daß die Internationale Recherchenbehörde auch die Befugnis hat, eine ursprünglich festgelegte Frist zu verlängern, wenn es die Umstände rechtfertigen (selbstverständlich unter Berücksichtigung der in der Regel 40.3 PCT festgelegten Grenze von 45 Tagen).

Die Entrichtung der zusätzlichen Gebühr und der Eingang des Widerspruchs sind deshalb unter den gegebenen Umständen fristgemäß erfolgt.

### Reasons for the Decision

1. Admissibility of the additional fee payment and of the protest.

1.1 Compliance with the time limit provided for in Article 17 (3) (a) in conjunction with Rule 40.3 PCT.

1.1.1 Under Rule 80.3 and 80.5 PCT, the 30-day period set by the International Searching Authority in its invitation dated 12 August 1988 expired on Monday, 12 September 1988.

However, the additional search fee and the protest were not received by the International Searching Authority until 13 September 1988.

1.1.2 The (incorrect) information which the International Searching Authority gave the applicants on 12 September 1988 to the effect that the time limit only expired on 13 September 1988 may be interpreted as granting an extension of the time limit.

Rule 40.3 PCT is worded as follows:

"The time limit provided for in Article 17 (3) (a) shall be fixed, in each case, according to the circumstances of the case, by the International Searching Authority; it shall not be shorter than 15 or 30 days, respectively, depending on whether the applicant's address is in the same country as or in a different country from that in which the International Searching Authority is located, and it shall not be longer than 45 days, from the date of the invitation."

The provision whereby the time limit is fixed in each case according to the circumstances of the case means that the International Searching Authority is empowered to extend a time limit as originally set if the circumstances justify it (naturally taking account of the 45-day limit).

Under the particular circumstances, therefore, the additional fee was paid, and the protest received, in due time.

### Motifs de la décision

1. Recevabilité du paiement de la taxe additionnelle et de la réserve

1.1 Respect du délai fixé conformément à l'article 17.3) a) en liaison avec la règle 40.3 PCT

1.1.1 En application des dispositions des règles 80.3 et 80.5 PCT, le délai de trente jours fixé par l'administration chargée de la recherche internationale dans son invitation en date du 12 août 1988 est arrivé à expiration le lundi 12 septembre 1988.

Or, la taxe additionnelle pour la recherche et la réserve ne sont parvenues à l'administration chargée de la recherche internationale que le 13 septembre 1988.

1.1.2 Le fait que l'administration chargée de la recherche internationale ait informé (par erreur) le déposant le 12 septembre 1988 que le délai n'expirait que le 13 septembre 1988 peut être interprété comme une prolongation de délai.

En effet, la règle 40.3 PCT s'énonce comme suit:

"Le délai prévu à l'article 17.3) a) est fixé, dans chaque cas et compte tenu des circonstances du cas d'espèce, par l'administration chargée de la recherche internationale; il ne peut être inférieur à quinze ou trente jours, respectivement, selon que le déposant est domicilié ou non dans le pays de l'administration chargée de la recherche internationale, ni supérieur à quarante-cinq jours à compter de la date de l'invitation."

Le texte de la règle 40.3 selon lequel le délai est fixé dans chaque cas compte tenu des circonstances du cas d'espèce doit être interprété en ce sens que l'administration chargée de la recherche internationale peut également prolonger un délai déjà fixé, si les circonstances le justifient (sans dépasser, bien entendu, la limite de 45 jours prescrite à la règle 40.3 PCT).

Aussi, dans les circonstances de l'affaire, le déposant a-t-il payé la taxe additionnelle et formulé la réserve dans les délais.

1.2 Bezeichnung der Anspruchsgruppe, für die die zusätzliche Recherchengebühr entrichtet worden ist.

1.2.1 Der Anmelder hat die von der Internationalen Recherchenbehörde definierte Anspruchsgruppe, für die eine zusätzliche Recherche erstellt werden sollte, nicht gleich bei Zahlung der entsprechenden Gebühr bezeichnet, sondern erst am 13. Dezember 1988, also drei Monate später.

1.2.2 Nach Auffassung der Kammer kann das Fehlen der Bezeichnung der Erfindungsgruppen, für die ein Recherchenbericht erstellt werden soll, mangels einer entsprechenden Bestimmung im PCT-Vertrag nicht die Unzulässigkeit der Zahlung von zusätzlichen Gebühren zur Folge haben.

1.2.3 Eine Zielsetzung des PCT-Vertrages ist es, die Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichtes möglichst zusammen mit der internationalen Anmeldung zu erlangen (Regel 48.2 a) v) PCT).

Es ist daher wichtig, daß die Zusatzrecherchen, die bereits wegen der dem Anmelder für seine Antwort gewährten Frist zeitlich aufgeschoben werden müssen, keine weitere Verzögerung erfahren, nur weil der Anmelder nicht alle zusätzlichen Gebühren bezahlt und dabei nicht angegeben hat, für welche Teile seiner Anmeldung eine Zusatzrecherche ausgeführt werden soll. Da gemäß Artikel 17 (3) a) PCT der "normale" Recherchenbericht für die Teile der internationalen Anmeldung, die sich auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung beziehen (Haupterfindung), erstellt wird, vertritt die Kammer die Auffassung, daß die erste zusätzliche Recherche für die nächstfolgende, in den Ansprüchen definierte und in der Aufforderung der Internationalen Recherchenbehörde angegebene Erfindung zu erstellen ist, wenn der Anmelder selbst nicht ausdrücklich einen anderen Wunsch geäußert hat.

Einer Bezeichnung der zusätzlich zu recherchierenden Erfindung innerhalb der Zahlungsfrist bedurfte es daher für die Zulässigkeit des Widerspruchs nicht.

## 2. Begründetheit des Widerspruchs

2.1 Die Kammer stellt fest, daß der Anmelder in der Begründung seines Widerspruchs nicht die Uneinheitlichkeit der Gegenstände der Ansprüche in ihrer eingereichten Fassung bestreitet, sondern lediglich behauptet, daß der Kern der Erfindung in einer Kombination von Merkmalen bestehe, die jedoch, insbesondere infolge zahlreicher, in den Ansprüchen vorhandener Alternativformulierungen, tatsächlich voneinander getrennt beansprucht worden sind.

1.2 Designation of the group of claims for which the additional search fee was paid.

1.2.1 The applicants designated the group of claims specified by the International Searching Authority, for which an additional search was to be carried out, not straight away when paying the relevant fee, but only three months later on 13 December 1988.

1.2.2 The Board believes that, in the absence of any relevant provision in the PCT, failure to designate the group of inventions for which a search report is to be drawn up cannot render the payment of additional fees inadmissible.

1.2.3 One of the objectives of the Patent Cooperation Treaty is to have the international search report published with the international application (Rule 48.2 (a) (v) PCT).

It is therefore important that additional searches already deferred on account of the time limit granted to the applicant for his reply should not be further delayed simply because the applicant has failed to pay all the additional fees and to specify which parts of his application require an additional search. Under Article 17 (3) (a) PCT a "normal" search report is established on those parts of the international application relating to the invention first mentioned in the claims ("main invention"). The Board therefore takes the view that, unless the applicant himself has expressly requested otherwise, the first additional search is to be established on the next invention defined in the claims and specified in the International Searching Authority's invitation.

For the protest to be admissible, therefore, the invention requiring the additional search did not need to be designated within the time limit for payment.

## 2. Merits of the protest

2.1 The Board notes that in the grounds for their protest the applicants do not dispute the lack of unity of the subject-matters of the claims as filed but maintain only that the essence of the invention consists in a combination of features which have nevertheless been claimed separately from each other, particularly by virtue of the numerous alternative formulations in the claims.

1.2 Désignation du groupe de revendications pour lequel la taxe additionnelle a été acquittée.

1.2.1 C'est non pas lors du paiement de la taxe additionnelle pour la recherche, mais seulement le 13 décembre 1988, soit trois mois plus tard, que le déposant a désigné le groupe de revendications défini par l'administration chargée de la recherche internationale pour lequel il désirait qu'une recherche additionnelle soit effectuée.

1.2.2 De l'avis de la Chambre, le fait de ne pas désigner les groupes d'inventions pour lesquels un rapport de recherche doit être établi ne peut, faute de dispositions pertinentes dans le PCT, entraîner l'irrecevabilité du paiement de taxes additionnelles.

1.2.3 L'un des buts du PCT est de faire en sorte que le rapport de recherche internationale soit, dans la mesure du possible, publié en même temps que la demande internationale (règle 48.2.a) v) PCT).

Aussi importe-t-il que les recherches additionnelles, qui ne peuvent pas être effectuées aussitôt, ne serait-ce qu'en raison du délai accordé au déposant pour sa réponse, ne souffrent aucun retard supplémentaire uniquement parce que le déposant n'a pas payé toutes les taxes additionnelles et n'a pas indiqué pour quelles parties de sa demande une recherche additionnelle doit être effectuée. Etant donné que selon l'article 17.3.a) PCT, le rapport de recherche "ordinaire" est établi sur les parties de la demande internationale qui ont trait à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (invention principale), la Chambre est d'avis que la première recherche additionnelle doit être effectuée pour l'invention suivante définie dans les revendications et mentionnée dans l'invitation de l'administration chargée de la recherche internationale, chaque fois que le déposant n'en dispose pas expressément autrement.

Par conséquent, pour que la réserve soit recevable, il n'est pas nécessaire que l'invention devant faire l'objet d'une recherche additionnelle soit désignée avant l'expiration du délai de paiement de la taxe.

## 2. Bien-fondé de la réserve

2.1 La Chambre constate que dans la déclaration motivée jointe à sa réserve, le déposant, sans mettre en discussion l'absence d'unité entre les objets des revendications telles qu'elles ont été déposées, se borne à affirmer que l'invention consiste essentiellement en une combinaison de caractéristiques qui, cependant, ont en fait été revendiquées séparément les unes des autres en raison, notamment, du grand nombre de formulations figurant en variantes dans les revendications.

2.2 Die Fassung der Ansprüche, aufgrund welcher die internationale Recherche gemäß Artikel 15(3) PCT durchgeführt werden soll, kann der Anmelder in voller Freiheit wählen. Entschließt sich der Anmelder, wie im vorliegenden Fall, nicht lediglich eine Kombination von Merkmalen zu beanspruchen, sondern auch deren einzelne Elemente, so kann er sich nicht auf die Einheitlichkeit der gesamten Kombination stützen, um das Vorhandensein einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee zwischen den einzelnen Elementen darzutun.

Das weitere Argument des Anmelders, wonach der wesentliche Kern der Erfindung in den Patentansprüchen 5, 6, 7, 9, 10, 11 und 12 enthalten sei, ist für die vorliegende Entscheidung ohne Belang, weil der Gegenstand dieser Patentansprüche zu keiner der Erfindungsgruppen, für welche eine Recherchegebühr entrichtet worden ist, gehört.

Unter diesen Umständen können die vom Anmelder in der Begründung seines Widerspruchs vorgetragene Argumente nicht zum Erfolg führen.

Die Kammer hat deshalb von Amts wegen untersucht, ob die Aufforderung zur Zahlung von zusätzlichen Recherchegebühren im Hinblick auf die die Einheitlichkeit der Erfindung betreffenden Bestimmungen des PCT-Vertrags begründet war.

### 2.3 Uneinheitlichkeit a posteriori

2.3.1 Die Internationale Recherchenbehörde hat die Einheitlichkeit der in den Ansprüchen der internationalen Anmeldung definierten Erfindung nicht "a priori" beanstandet. Dagegen hat sie die Auffassung vertreten, der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 der Anmeldung sei im Hinblick auf die Druckschrift EP-A-0 190 416 nicht neu, so daß sich die übrigen Ansprüche auf fünf verschiedene Erfindungsgruppen bezögen (Uneinheitlichkeit a posteriori).

Bevor geprüft wird, ob diese Erfindungsgruppen eine einzige allgemeine erfinderische Idee im Sinne von Regel 13.1 PCT verwirklichen, ist zunächst zu untersuchen, ob die Internationale Recherchenbehörde zur Erstellung des internationalen Recherchenberichts überhaupt die Befugnis besitzt, eine Aufforderung zur Zahlung von zusätzlichen Recherchegebühren mit einer a posteriori gegebenen Uneinheitlichkeit zu begründen.

2.3.2 Zahlreiche Entscheidungen der gemäß Artikel 154 (3) EPU als besondere Instanz im Sinne von Regel 40.1 c) PCT handelnden Beschwerdekammern haben die Befugnis der Internationalen Recherchenbehörde anerkannt, die Einheitlichkeit internationaler Anmeldungen aufgrund von im Laufe der Recherche ermittelten Druckschriften zu beanstanden, die dem Gegenstand eines Hauptanspruches die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit nehmen, wenn die davon einzeln abhängigen übrigen Ansprüche dann keine einheitliche Erfindung mehr definieren.

2.2 The applicants are quite at liberty to choose the version of the claims to be taken as the basis for the international search under Article 15 (3) PCT. If, as here, they decide to claim not only a combination of features but also the individual elements thereof, they cannot argue the unity of the entire combination in order to demonstrate the existence of a single general inventive concept between the individual elements.

The applicants' further argument that the essence of the invention was contained in Claims 5, 6, 7, 9, 10, 11 and 12 is irrelevant since the subject-matter in question belongs to none of the groups of inventions for which a search fee has been paid.

Under these circumstances, the applicants' arguments as set out in the grounds for their protest are unacceptable.

The Board has therefore of its own motion examined whether the invitation to pay the additional search fees was justified, bearing in mind the PCT's provisions relating to unity of invention.

### 2.3 "A posteriori" lack of unity

2.3.1 The International Searching Authority did not question "a priori" the unity of the invention defined by the claims in the international application. On the other hand it considered that the subject-matter of Claims 1 and 2 had been anticipated by EP-A-0 190 416, so that the other claims related to five different groups of inventions ("a posteriori" lack of unity).

Before examining whether these groups of inventions form a single general inventive concept within the meaning of Rule 13.1 PCT it will first be necessary to determine whether, for the purpose of establishing the international search report, the International Searching Authority is in fact empowered to adduce "a posteriori" lack of unity as a reason for inviting the applicant to pay additional search fees.

2.3.2 Numerous decisions of Boards of Appeal acting under Article 154 (3) EPC as departments of special instance (Rule 40.2 (c) PCT) have recognised the International Searching Authority's power to question the unity of international applications in the light of documents discovered during the search which deprive the subject-matter of a main claim of its novelty or inventive step, so that the other claims individually dependent thereon no longer define a unitary invention.

2.2 Le déposant est entièrement libre de choisir le texte des revendications sur la base desquelles la recherche internationale doit être effectuée conformément à l'article 15.3) PCT. Si, comme dans le cas présent, le déposant choisit de revendiquer non seulement une combinaison de caractéristiques mais aussi chacun de ses éléments, il ne peut pas invoquer l'unité de l'ensemble de la combinaison pour faire valoir l'existence d'un seul concept inventif général commun aux divers éléments.

L'autre argument du déposant, selon lequel l'invention résiderait essentiellement dans les revendications 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12, est sans intérêt pour la présente décision, étant donné que l'objet de ces revendications n'appartient à aucun des groupes d'invention pour lesquels une taxe de recherche a été acquittée.

Dans ces conditions, les arguments avancés par le déposant pour motiver sa réserve ne peuvent être suivis d'effet.

Aussi la Chambre a-t-elle vérifié d'office si l'invitation à payer les taxes additionnelles pour la recherche était justifiée au regard des dispositions du PCT relatives à l'unité de l'invention.

### 2.3 Absence d'unité apparue a posteriori

2.3.1 L'administration chargée de la recherche internationale n'a pas objecté comme se manifestant "a priori" l'absence d'unité de l'invention définie dans les revendications de la demande internationale. En revanche, elle était d'avis que l'objet des revendications 1 et 2 de la demande n'était pas nouveau par rapport au document EP-A-0190416 et que les autres revendications se rapportaient donc à cinq groupes d'inventions différents (absence d'unité a posteriori).

Avant de vérifier si ces groupes d'inventions forment un seul concept inventif général au sens de la règle 13.1 PCT, il convient d'examiner si l'administration chargée de la recherche internationale a effectivement, aux fins d'établir le rapport de recherche internationale, le pouvoir d'inviter un déposant à payer des taxes additionnelles pour la recherche au motif qu'il y a absence d'unité constatée a posteriori.

2.3.2 Dans de nombreuses décisions, les chambres de recours agissant, conformément à l'article 154 (3) CBE, en qualité d'instance spéciale au sens de la règle 40.2 c) PCT ont reconnu à l'administration chargée de la recherche internationale le pouvoir de contester l'unité de demandes internationales sur la base de documents découverts au cours de la recherche et qui détruisent la nouveauté ou l'activité inventive de l'objet d'une revendication principale, lorsque les autres revendications qui en dépendent, prises isolément, ne définissent plus aucune invention répondant à l'exigence d'unité.

2.3.3 Von dieser früheren Rechtsprechung weicht jedoch eine neuere Entscheidung einer Beschwerdekammer (W 03/88, ABl. EPA 1990, 126) ab, die der Internationalen Recherchenbehörde sowohl die Verpflichtung als auch die Befugnis abspricht, die Einheitlichkeit einer Anmeldung aufgrund eines im Laufe der Recherche ermittelten Standes der Technik zu beanstanden.

2.3.4 Gemäß Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern werden im folgenden die Gründe dargelegt, warum die Kammer es für notwendig hält, der früheren Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu folgen und somit von der oben erwähnten Entscheidung W 03/88 abzuweichen.

2.3.5 Die Entscheidung W 03/88 stützt sich im wesentlichen auf folgende Überlegungen in bezug auf den PCT-Vertrag:

Die Verpflichtungen der Internationalen Recherchenbehörde bezüglich der Anwendung des Artikels 17 PCT seien ausschließlich auf die Durchführung der internationalen Recherche und die Erstellung eines internationalen Recherchenberichts beschränkt (Punkt 5, vierter Absatz).

Der Ausdruck "eine einzige allgemeine erfinderische Idee" in der Regel 13.1 PCT müsse im Rahmen der internationalen Recherche im Sinne einer einzigen als erfinderisch behaupteten Idee ausgelegt werden. Dieser Begriff beziehe sich also auf den Gegenstand, den der Anmelder am Anmeldedatum und unabhängig von einem später ermittelten Stand der Technik als seine Erfindung betrachtet. Anders ausgedrückt beziehe sich die allgemeine erfinderische Idee im Sinne der Regel 13.1 PCT lediglich auf die erfinderische Idee dessen, was der Anmelder subjektiv als seine Erfindung beansprucht (Punkt 6).

Die Internationale Recherchenbehörde habe gemäß dem PCT-Vertrag weder die Verpflichtung noch die Befugnis, eine sachliche Prüfung der Anmeldung (d. h. eine Prüfung, die die Neuheit und/oder die erfinderische Tätigkeit berücksichtigt), die Voraussetzung für eine A-posteriori-Prüfung im Hinblick auf das Erfordernis der Einheitlichkeit wäre, durchzuführen. Eine Untersuchung des der Erfindung zugrunde liegenden technischen Problems und seiner Lösung liege außerhalb der Zuständigkeit der Internationalen Recherchenbehörde, eine derartige Prüfung und Analyse entsprächen nicht dem Prinzip des PCT-Vertrages und dessen besonderen, sich auf die Durchführung der internationalen Recherche beziehenden Bestimmungen (Punkt 8).

2.3.6 Somit führen die obigen Überlegungen zu einer Auslegung des PCT-Vertrages, nach der in der Regel 13.1 PCT verwendete Begriff der erfinderischen Idee für die Durchführung einer internationalen Recherche anders (behauptete erfinderische Idee) als für die spätere Durchführung einer Sachprüfung interpretiert werden sollte, mit der Begründung, daß die Internationale Recherchenbehörde gar nicht die Kompetenz habe, eine sachliche Prüfung durchzuführen.

2.3.3 Nevertheless, a more recent Board of Appeal decision (W03/88, OJ EPO 1990, 126) deviates from this earlier case law by contending that the International Searching Authority is neither obliged nor empowered to question the unity of an application on the basis of prior art discovered during the search.

2.3.4 As required by Article 15 (1) of its Rules of Procedure, the Board explains below why it believes it must adhere to the earlier Board of Appeal case law and thus deviate from Decision W 03/88.

2.3.5 Concerning the PCT, Decision W 03/88 argues essentially as follows:

The International Searching Authority's duties regarding the application of Article 17 PCT were restricted solely to carrying out the international search and producing an international search report (point 5, fourth paragraph).

In the context of the international search, the term "single general inventive concept" in Rule 13.1 PCT meant a single concept alleged to be inventive, i.e. it referred to what the applicant regarded as his invention at the time of filing irrespective of any prior art subsequently discovered. In other words, the general inventive concept under Rule 13.1 PCT was simply the concept of what the applicant subjectively claimed to be his invention (point 6).

The International Searching Authority was not obliged or empowered under the PCT to carry out substantive examination (i.e. as to novelty and/or inventive step), a prerequisite for "a posteriori" examination concerning the unity-of-invention requirement. Accordingly, an analysis of the technical problem and solution underlying the invention lay outside the competence of the International Searching Authority and any such examination or analysis would be contrary to the scheme of the PCT and its particular provisions regarding the international search (point 8).

2.3.6 This suggests an interpretation of the PCT whereby the term "inventive concept" used in Rule 13.1 PCT is to be understood differently according to whether the matter in hand is an international search (alleged inventive concept) or the subsequent substantive examination, the argument being that the latter is not the International Searching Authority's responsibility.

2.3.3 Cependant, une décision récemment rendue par une chambre de recours (W 03/88, JO OEB 1990, 126) diverge de cette jurisprudence en retirant à l'administration chargée de la recherche internationale l'obligation et le pouvoir de contester l'unité d'une demande sur la base d'un état de la technique découvert au cours de la recherche.

2.3.4 La Chambre considère qu'il est nécessaire de se tenir à la jurisprudence antérieure des chambres de recours et, ce faisant, de s'écarter de la décision W 03/88, pour les motifs exposés ci-après conformément à l'article 15, paragraphe 1 du règlement de procédure des chambres de recours.

2.3.5 La décision W 03/88 est essentiellement fondée sur les considérations suivantes relatives au PCT:

Les obligations de l'administration chargée de la recherche internationale qui découlent de l'application de l'article 17 PCT sont exclusivement limitées à l'exécution de la recherche internationale et à l'établissement d'un rapport de recherche internationale (point 5, 4e paragraphe).

Par les termes "un seul concept inventif général", tels qu'ils sont énoncés à la règle 13.1 PCT, il faut entendre, dans le cadre de la recherche internationale, un seul concept présenté comme étant inventif. Ainsi cette notion se rapporte-t-elle à l'objet que le déposant considère à la date de dépôt comme étant son invention, quel que soit l'état de la technique déterminé ultérieurement. Cela signifie que le concept inventif général au sens de la règle 13.1 PCT équivaut simplement au concept inventif recouvrant ce que le déposant revendique subjectivement comme étant son invention (point 6).

Le PCT n'oblige ni n'autorise l'administration chargée de la recherche internationale à procéder à un examen quant au fond de la demande (c'est-à-dire en tenant compte de la nouveauté et/ou de l'activité inventive) qui impliquerait une vérification a posteriori de l'exigence d'unité de l'invention. L'administration chargée de la recherche internationale n'est pas compétente pour examiner le problème technique à la base de l'invention ni sa solution; une telle démarche dérogerait au principe du PCT et aux dispositions particulières de ce traité relatives à l'exécution de la recherche internationale (point 8).

2.3.6 Ces considérations amènent à donner du PCT l'interprétation selon laquelle la notion de concept inventif utilisée à la règle 13.1 PCT doit, pour l'exécution d'une recherche internationale, être comprise autrement (concept présenté comme étant inventif) que pour un examen ultérieur quant au fond, au motif que l'administration chargée de la recherche internationale n'a absolument pas compétence pour procéder à un examen quant au fond.

2.3.7 Nach eingehender Prüfung des PCT-Vertrags, seiner Ausführungsordnung, der Richtlinien für die unter dem PCT-Vertrag durchzuführende internationale Recherche (PCT/INT/5) vom 18. November 1977 und der Vereinbarung zwischen der WIPO und der EPO vom 7. Oktober 1987 (ABl. EPA 1987, 515) über die Aufgaben des Europäischen Patentamts als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach dem PCT kann sich die Kammer jedoch dieser Auffassung nicht anschließen.

### 2.3.8 Bestimmungen des PCT

Gemäß Artikel 3 (4) iii) PCT hat die internationale Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung zu entsprechen.

Gemäß Artikel 15 (2), (3) und (4) dient die internationale Recherche der Ermittlung des einschlägigen Standes der Technik.

In Artikel 17 ist das von der Internationalen Recherchenbehörde anzuwendende Verfahren festgelegt, wobei diese gemäß Absatz 3 a) den Anmelder zur Zahlung von zusätzlichen Gebühren aufzufordern hat, wenn nach ihrer Auffassung die Anmeldung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung entspricht.

2.3.9 Somit ist im Text des PCT das Prinzip festgelegt, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit genügen muß, wobei die Internationale Recherchenbehörde die Befugnis hat, die mangelnde Einheitlichkeit zu beanstanden, und daß die internationale Recherche dem Zweck der Ermittlung des relevanten Standes der Technik dient.

### 2.3.10 Bestimmungen der Ausführungsordnung zum PCT

Die Regel 13.1 definiert das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung, wie es für den gesamten PCT gilt, d. h. sowohl im Rahmen der internationalen Recherche (Artikel 17 (3) a)) als auch im Rahmen der vorläufigen internationalen Prüfung (Artikel 34 (3) a)).

In Regel 33 ist festgelegt, was unter dem Begriff einschlägiger Stand der Technik zu verstehen ist, wobei in den Absätzen 33.2 und 33.3 der Umfang der Recherche präzisiert ist, der den gesamten Gegenstand zu erfassen hat, auf den die Ansprüche gerichtet sind oder auf den sie, wie vernünftigerweise erwartet werden kann, nach einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnten.

In Regel 40 sind die materiellen Bedingungen, denen die Aufforderung zur Zahlung von zusätzlichen Gebühren und etwaige Widersprüche genügen müssen, angegeben und die Errichtung einer besonderen Beschwerdeinstanz vorgesehen.

2.3.7 Having thoroughly examined the PCT, its Regulations, the Guidelines for International Search to be Carried Out under the PCT (PCT/INT/5) dated 18 November 1977, and the Agreement between the EPO and WIPO of 7 October 1987 (OJ EPO 1987, 515) in relation to the functioning of the European Patent Office as an International Searching and International Preliminary Examining Authority under the PCT, however, the Board cannot agree.

### 2.3.8 Provisions of the PCT

Under Article 3 (4) (iii) PCT the international application must comply with the prescribed requirement of unity of invention.

Under Article 15(2), (3) and (4) the objective of the international search is to discover relevant prior art.

Article 17 lays down the procedure for the International Searching Authority, which under (3)(a) may invite the applicant to pay additional fees if it considers that the application does not comply with the requirement of unity of invention.

2.3.9 The PCT thus enshrines the principle that the international application must comply with the requirement of unity of invention - the International Searching Authority being empowered to object to lack of unity - and that the purpose of the international search is to discover relevant prior art.

### 2.3.10 Provisions of the Regulations under the PCT

Rule 13.1 defines the requirement of unity of invention applying throughout the PCT, i.e. in respect of both the international search (Article 17 (3) (a)) and the international preliminary examination (Article 34 (3) (a)).

Rule 33 defines the term "relevant prior art", paragraphs 33.2 and 33.3 specifying the scope of the search. This has to cover the entire subject-matter to which the claims are directed or to which they can reasonably be expected to be directed after amendment.

Rule 40 sets out the conditions governing the invitation to pay additional fees and any protests, and provides for the setting up of a special appeal body.

2.3.7 Cependant, après étude approfondie du PCT, de son règlement d'exécution, des Directives concernant la recherche internationale selon le PCT, en date du 18 novembre 1977 (PCT/INT/5), et de l'accord du 7 octobre 1987 entre l'OEB et l'OMPI (JO OEB 1987, 515) concernant les fonctions de l'Office européen des brevets en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international au titre du PCT, la Chambre ne peut partager ce point de vue.

### 2.3.8 Dispositions du PCT

L'article 3.4) iii) PCT prévoit que la demande internationale doit satisfaire à l'exigence prescrite d'unité de l'invention.

En vertu de l'article 15.2), 3) et 4), la recherche internationale a pour objet de découvrir l'état de la technique pertinent.

C'est l'article 17 qui fixe la procédure à suivre au sein de l'administration chargée de la recherche internationale; l'alinéa 3) a) prescrit que celle-ci doit inviter le déposant à payer des taxes additionnelles si elle estime que la demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention.

2.3.9 Il est par conséquent établi, dans le texte même du PCT, d'une part que la demande internationale doit satisfaire à l'exigence d'unité de l'invention, étant entendu que l'administration chargée de la recherche internationale a le pouvoir d'objecter l'absence d'unité, et, d'autre part, que la recherche internationale a pour objet de découvrir l'état de la technique pertinent.

### 2.3.10 Dispositions du règlement d'exécution du PCT

La règle 40 énonce les conditions matérielles que doivent remplir, d'une part, l'invitation à payer des taxes additionnelles et, d'autre part, d'éventuelles réserves; elle prévoit la création d'une instance de recours spéciale.

Une définition de l'état de la technique pertinent est donnée à la règle 33; c'est ainsi qu'il est précisé aux règles 33.2 et 33.3 quelle est l'étendue de la recherche, qui doit couvrir la totalité des éléments qu'impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement s'attendre qu'ils y seront impliqués une fois lesdites revendications modifiées.

La règle 40 énonce les conditions matérielles que doivent remplir, d'une part, l'invitation à payer des taxes additionnelles et, d'autre part, d'éventuelles réserves; elle prévoit la création d'une instance de recours spéciale.

In Regel 43 ist angegeben, in welcher Form der internationale Recherchenbericht zu erstellen ist. Insbesondere sind Unterlagen von besonderer Bedeutung gemäß Regel 43.5 c) hervorzuheben. Sind vom Anmelder zusätzliche Gebühren gezahlt worden, so ist dies gemäß Regel 43.7 im Recherchenbericht anzugeben, sowie auch gegebenenfalls, für welche Teile der Anmeldung eine internationale Recherche durchgeführt worden ist und für welche nicht. Darüber hinaus darf der Recherchenbericht (im Gegensatz etwa zur Aufforderung, zusätzliche Gebühren zu entrichten) gemäß Regel 43.9 außer den in den Regeln 33.1 b) und c), 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 44.2 a) und b) aufgeführten Angaben und dem Hinweis nach Artikel 17 (2) b) keine Meinungsäußerungen, Begründungen, Argumente oder Erläuterungen enthalten.

Bezüglich des Kapitels II PCT über die internationale vorläufige Prüfung ist in der Regel 66 das von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde anzuwendende Verfahren niedergelegt, während die Regel 70 sowohl den Inhalt als die Form des internationalen vorläufigen Prüfungsberichtes festlegt, wobei das vorläufige Prüfungsverfahren und der Prüfungsbericht aufgrund ihres verschiedenen Zwecks von dem internationalen Recherchenverfahren und dem internationalen Recherchenbericht abweichen.

2.3.11 Aus den oben erwähnten Bestimmungen der Ausführungsordnung ist nach Auffassung der Kammer eindeutig ersichtlich, daß

— es nur eine Definition der Einheitlichkeit der Erfindung sowohl für die Durchführung der internationalen Recherche als auch für die Durchführung der vorläufigen internationalen Prüfung gibt;

— die Internationale Recherchenbehörde zur Erfüllung des Zwecks der Recherche, der gemäß Regel 33.1 in der Ermittlung des einschlägigen Standes der Technik zu sehen ist, die allgemeine erfinderische Idee des Gegenstandes der Ansprüche zu bestimmen hat, wobei eine derartige erfinderische Idee nur anhand einer Untersuchung der Anmeldung im Hinblick auf den Stand der Technik (Regel 33 Absatz 2) bestimmt werden kann, die zwangsläufig eine Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit zur Festlegung des Umfangs der Recherche erfordert;

— die Recherche aufgrund der Ansprüche durchgeführt werden muß (Artikel 15 (3) und Regel 33.3) und die Uneinheitlichkeit beanstandet werden muß, wenn sich die Ansprüche als verschiedene Erfindungen betreffend erweisen, weil es für die Erfüllung der Ziele des PCT wesentlich ist, im Laufe der internationalen Recherche den Stand der Technik bezüglich aller von dem Anmelder beanspruchten Erfindungen und bezüglich der Erfindungen, von denen vernünftigerweise erwartet werden kann, daß er sie beanspruchen könnte, nachzuweisen oder zumindest die Erfindungen, für welche der Stand der Technik nicht recherchiert wurde, zur Information Dritter und der nationalen Bestimmungssämter eindeutig anzugeben;

Rule 43 lays down the form in which the international search report is to be drawn up, Rule 43.5 (c) specifying that citations of particular relevance must be specially indicated. If the applicant has paid additional fees, Rule 43.7 requires the search report to say so and also to indicate which parts of the application were searched and which were not. Under Rule 43.9, moreover, the search report (unlike the invitation to pay additional fees) may not contain any expressions of opinion, reasoning, arguments or explanations apart from the details referred to in Rules 33.1 (b) and (c), 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 44.2 (a) and (b), and the indication referred to in Article 17 (2) (b).

Regarding Chapter II PCT (International Preliminary Examination), the procedure for the International Preliminary Examining Authority is laid down in Rule 66, while Rule 70 specifies both the content and form of the international preliminary examination report. The preliminary examination procedure and the examination report differ from the international search procedure and the international search report in their purpose.

2.3.11 The Board believes it is perfectly clear from these Regulations that:

— There is only one definition of unity of invention for the purposes of the international search and the international preliminary examination.

— To fulfil the purpose of the search, which according to Rule 33.1 is to discover relevant prior art, the International Searching Authority must establish the general inventive concept of the subject-matter of the claims. This it can only do by comparing the application with the prior art (Rule 33.2), which inevitably means assessing novelty and inventive step to determine the extent of the search.

— The search must be carried out on the basis of the claims (Article 15 (3) and Rule 33.3) and objections concerning lack of unity must be raised if the claims prove to relate to different inventions. To fulfil the purpose of the PCT, it is after all essential in the course of the international search to furnish proof of the prior art relating to all the inventions claimed by the applicant and all inventions which he could reasonably be expected to claim, or at least to specify unequivocally, for the information of third parties and designated national Offices, those inventions for which the prior art has not been searched.

La forme que doit revêtir le rapport de recherche internationale est décrite à la règle 43. Celle-ci prescrit notamment (règle 43.5. c)) d'indiquer spécialement les citations particulièrement pertinentes. Si le déposant a payé des taxes additionnelles, le rapport de recherche internationale doit en faire mention, conformément à la règle 43.7, et, le cas échéant, préciser les parties de la demande internationale sur lesquelles la recherche a porté. En outre, pour reprendre les termes mêmes de la règle 43.9, le rapport de recherche ne peut (contrairement, par exemple, à l'invitation à payer des taxes additionnelles) contenir d'autres éléments que ceux qui sont énumérés aux règles 33.1. b) et c), 43.1, 2, 3, 5, 6, 7, et 8 et 44.2. a) et b), ou l'indication mentionnée à l'article 17.2) b), ni aucune manifestation d'opinion, raisonnement, argument ou explication.

En ce qui concerne le chapitre II du PCT relatif à l'examen préliminaire international, la règle 66 indique la procédure à suivre au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, tandis que la règle 70 énonce à la fois le contenu et la forme du rapport d'examen préliminaire international, étant entendu que la procédure et le rapport d'examen préliminaire diffèrent par leur objet de la procédure et du rapport de recherche internationale.

2.3.11 Selon la Chambre, les dispositions du règlement d'exécution mentionnées ci-dessus permettent de tirer sans aucune ambiguïté les conclusions suivantes:

— il n'existe qu'une définition de l'unité de l'invention, qui s'applique tant à l'exécution de la recherche internationale qu'à l'exécution de l'examen préliminaire international;

— l'administration chargée de la recherche internationale doit déterminer le concept inventif général de l'objet des revendications afin d'atteindre le but de la recherche qui est de découvrir l'état de la technique pertinent, conformément à la règle 33.1 PCT. Une telle détermination ne peut être effectuée qu'au moyen d'une étude de la demande à la lumière de l'état de la technique (règle 33.2), étude qui réclame nécessairement que l'on procède à une appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive pour définir l'étendue de la recherche;

— la recherche doit être exécutée sur la base des revendications (art. 15.3) et règle 33.3), et il y a lieu d'objecter l'absence d'unité quand il s'avère que les revendications portent sur des inventions différentes; en effet, en vue d'atteindre les objectifs du PCT, il importe de mettre en évidence au cours de la recherche internationale l'état de la technique pour toutes les inventions revendiquées par le déposant et pour celles dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il les revendique, ou tout au moins d'indiquer, pour l'information des tiers et des offices nationaux désignés, les inventions pour lesquelles l'état de la technique n'a fait l'objet d'aucune recherche;



— der internationale Recherchenbericht selbst, obwohl er kurze Angaben über die eingeschätzte Relevanz der zitierten Druckschriften beinhalten muß (z. B. "A", "Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist", "X", "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden", "Y", "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist"), die bereits eine Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes der Ansprüche voraussetzen, keine Begründung dafür enthalten darf, warum die Internationale Recherchenbehörde zu diesem Schluß gekommen ist, um einer späteren Prüfung der Patentfähigkeit nicht vorzugreifen (Regel 43.5 und 43.9).

— The international search report itself must contain brief details of the estimated relevance of cited documents (e.g. "A", "document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance"; "X", "document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step"; "Y", "document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art"). These details already presuppose an assessment of the novelty and inventive step of the subject-matter of the claims. So as not to anticipate later examination as to patentability, however, the international search report may not indicate why the International Searching Authority has come to this conclusion (Rule 43.5 and 43.9).

— certes le rapport de recherche internationale doit contenir de brèves indications relatives à la pertinence présumée des documents cités (par exemple "A": "document définissant l'état général de la technique mais n'étant pas particulièrement pertinent"; "X": "document particulièrement pertinent — l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive"; "Y": "document particulièrement pertinent — l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive dès lors que le document est combiné à un ou plusieurs autres documents du même type et que cette combinaison est évidente pour l'homme du métier"), indications qui présupposent une appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive de l'objet des revendications; il ne peut en revanche indiquer les motifs qui ont conduit l'administration chargée de la recherche internationale à cette conclusion, pour ne pas préjuger d'un examen ultérieur de la brevetabilité (règles 43.5 et 43.9).

2.3.12 Die Internationale Recherchenbehörde hat demnach aufgrund der Bestimmungen des PCT und seiner Ausführungsordnung die Befugnis und die Verpflichtung, die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes der Ansprüche, auf deren Basis die Recherche durchgeführt wird, zu untersuchen, um festzustellen, ob die internationale Anmeldung entweder "a priori" oder im Hinblick auf den im Laufe der Recherche ermittelten Stand der Technik ("*a posteriori*") dem Erfordernis der Einheitlichkeit gemäß Regel 13 PCT entspricht, weil eine solche Feststellung einen unmittelbaren Einfluß auf den Umfang der durchzuführenden Recherche hat. Andernfalls würden entweder nichteinheitliche internationale Anmeldungen ohne entsprechenden Hinweis im Recherchenbericht Gegenstand einer unvollständigen internationalen Recherche sein, im Gegensatz zum grundsätzlichen Ziel des PCT, oder die Internationale Recherchenbehörde müßte in ungerechtfertigter Weise mehrere Recherchen für eine einzige Gebühr durchführen. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, daß es sich bei dieser Untersuchung nicht um eine kontradiktorische Patentfähigkeitsprüfung handelt und daß sie lediglich zur Erstellung des Recherchenberichtes durchgeführt wird, was auch in dem der Internationalen Recherchenbehörde auferlegten Verbot, ihre Auffassung im Recherchenbericht selbst zu begründen, seinen Niederschlag findet.

2.3.12 The PCT and its Regulations thus empower and oblige the International Searching Authority to examine the subject-matter of the claims as to novelty and inventive step to determine whether the international application meets the unity-of-invention requirement under Rule 13 PCT — either "*a priori*" or, with regard to prior art discovered during the search, "*a posteriori*" — since its findings will directly affect the scope of the search. Otherwise, either international applications lacking in unity and with no indication to that effect in the search report would be the subject of an incomplete international search, contrary to the basic aim of the PCT, or else the International Searching Authority would be unjustifiably obliged to carry out several searches for a single fee. It should not be overlooked, however, that this is not an examination as to patentability during which the applicant has a right to be heard but one carried out merely for the purposes of the search report, a point also reflected in the fact that the International Searching Authority is not allowed to give its reasons for its views in the search report itself.

2.3.12 En conséquence, l'administration chargée de la recherche internationale a, en vertu des dispositions du PCT et de son règlement d'exécution, le pouvoir et l'obligation d'analyser la nouveauté et l'activité inventive de l'objet des revendications sur la base desquelles la recherche est effectuée, pour constater si la demande internationale satisfait à l'exigence d'unité de l'invention conformément à la règle 13 PCT, soit *a priori*, soit à la lumière de l'état de la technique découvert au cours de la recherche (*a posteriori*), vu qu'une telle constatation a une incidence directe sur l'étendue de la recherche à effectuer. Autrement, des demandes internationales ne satisfaisant pas à l'exigence d'unité feraient, sans indication correspondante dans le rapport de recherche, l'objet d'une recherche internationale incomplète, contrairement à l'objectif fondamental du PCT, ou alors l'administration chargée de la recherche internationale serait dans l'obligation, sans que cela ne soit justifié, d'effectuer plusieurs recherches pour le prix d'une seule taxe. Il convient toutefois de garder à l'esprit qu'une telle analyse ne constitue pas un examen contradictoire de brevetabilité, mais sert uniquement à établir le rapport de recherche, comme en témoigne l'interdiction faite à l'administration chargée de la recherche internationale de motiver son avis dans le rapport de recherche.

2.3.13 Die obigen Erwägungen der Kammer führen im übrigen zu einem Ergebnis, das im Einklang ist mit den Richtlinien für die internationale Recherche nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), die im folgenden als "die Richtlinien" bezeichnet werden.

2.3.13 This suggests to the Board a conclusion in line with the Guidelines for International Search to be Carried Out under the Patent Cooperation Treaty (PCT), hereinafter referred to as "the Guidelines".

2.3.13 Du reste, les considérations de la Chambre formulées ci-dessus sont en conformité avec les Directives concernant la recherche internationale selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), dénommées ci-après "les Directives".

Aufgrund der in Artikel 56 (3) i) und ii) PCT erwähnten Notwendigkeit der Gewährleistung eines höchstmöglichen Grades an Einheitlichkeit, insbesondere in den Arbeitsmethoden der verschiedenen mit der internationalen Recherche und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörden, sind diese Richtlinien von besonderer Bedeutung, wie auch in deren Kapitel 1,3 aufgeführt:

"Um eine einheitliche Praxis zu gewährleisten, ist die internationale Recherchenbehörde aufgefordert, sich nach den vorliegenden Richtlinien zu richten, insofern sie durch den gemäß Artikel 56 des Vertrags geschaffenen Ausschuss für technische Zusammenarbeit weder abgeändert noch widerrufen wurden."

Diese besondere Bedeutung der Richtlinien ist auch in der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO nach dem PCT vom 7. Oktober 1987 hervorgehoben, deren Artikel 2 "Grundlegende Verpflichtungen" festlegt, daß bei der Durchführung der internationalen Recherche die Internationale Recherchenbehörde nach den Richtlinien vorzugehen hat ("Die Behörde führt nach Maßgabe ... der Verwaltungsrichtlinien ... durch ..."; "The Authority shall carry out ..."; "L'Administration procède ...").

Daher vertritt die Kammer die Auffassung, daß die Internationale Recherchenbehörde verpflichtet ist, sich an die Richtlinien zu halten, insbesondere an deren Auslegung des PCT. Die Richtlinien wären von der Internationalen Recherchenbehörde nur dann nicht zu berücksichtigen, wenn und soweit sie im Gegensatz zu dem PCT oder seiner Ausführungsordnung stünden.

2.3.14 Die Richtlinien sind jedoch bei richtiger Auslegung des PCT und seiner Ausführungsordnung mit diesen in Einklang.

So sind in den Richtlinien in bezug auf die Notwendigkeit für den mit der internationalen Recherche beauftragten Prüfer, die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit zu beurteilen, folgende Anweisungen zu finden:

"Für die Entscheidungen über die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit sind die Bestimmungsbüros zuständig. **Der mit der Recherche beauftragte Prüfer muß jedoch diese Fragen auch berücksichtigen, um eine effiziente internationale Recherche zu gewährleisten**" (Kapitel III, 1.1);

"Die abhängigen Ansprüche sind so auszulegen, als wären sie durch alle Merkmale der Ansprüche von denen sie abhängig sind, eingeschränkt. Daher ist der Gegenstand der abhängigen Ansprüche als neu zu betrachten, wenn derjenige des unabhängigen Anspruchs neu ist. **Wenn die internationale Recherche die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des unabhängigen Anspruchs nicht in Frage stellt, ist es nicht notwendig, eine zusätzliche Recherche für den Gegenstand der abhängigen Ansprüche als solche durchzuführen**" (Kapitel III, 3.8).

Because of the need referred to in Article 56 (3) (i) and (ii) PCT to secure the maximum degree of uniformity, particularly in the working methods of the various International Searching Authorities and International Preliminary Examining Authorities, these Guidelines are particularly important. As stated in Chapter 1.3 thereof:

"In order to ensure uniform practice the International Searching Authorities are expected to adhere to these Guidelines to the extent that they are not amended or revoked by the Committee for Technical Cooperation established under Article 56 of the Treaty."

This particularly important aspect of the Guidelines is also emphasised in the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT of 7 October 1987, whose Article 2 "Basic Obligations" states that in carrying out the international search the International Searching Authority shall be guided by the Guidelines ("The Authority shall carry out ..."; "L'Administration procède ..."; "Die Behörde führt nach Maßgabe ... der Verwaltungsrichtlinien ... durch ...").

The Board therefore considers that the International Searching Authority is obliged to adhere to the Guidelines and particularly to their interpretation of the PCT, and that it could disregard them only if and where they were at odds with the PCT or its Regulations.

2.3.14 If the PCT and its Regulations are interpreted correctly, however, the Guidelines will be in accord with them.

Thus, the Guidelines contain the following instructions regarding the need for international search examiners to assess novelty and inventive step:

"Decisions on novelty and inventive step are the province of the designated Offices. However, these issues must be borne in mind by the search examiner in order to enable an effective international search to be carried out" (Chapter III, 1.1).

"Dependent claims should be interpreted as being restricted by all features of the claim(s) from which they depend. Therefore, where the subject matter of the main claim is novel, that of the dependent claims will also be considered novel for the purpose of international search. **When the novelty and inventive step of the main claim are apparent as a result of the international search, there is no need to make a further search in respect of the subject matter of the dependent claims as such**" (Chapter III, 3.8).

Compte tenu de la nécessité, énoncée à l'article 56.3) i) et ii) PCT, d'obtenir un maximum d'uniformité, notamment dans les méthodes de travail des diverses administrations chargées de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international, ces directives revêtent une importance particulière, comme cela ressort de leur chapitre 1.3 où il est déclaré ce qui suit:

"Afin d'assurer une pratique uniforme, les administrations chargées de la recherche internationale sont invitées à se conformer aux présentes directives dans la mesure où ces dernières ne sont pas amendées ou révoquées par le Comité de coopération technique établi en vertu de l'article 56 du Traité."

Cette importance particulière des Directives est également soulignée dans l'accord du 7 octobre 1987 entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT, dont l'article 2 - "Obligations fondamentales" - prévoit que l'administration chargée de la recherche internationale effectue la recherche internationale en se conformant aux Directives ("L'administration procède ..."; "Die Behörde führt nach Maßgabe... der Verwaltungsrichtlinien... durch..."; "The Authority shall carry out...").

Aussi la Chambre est-elle d'avis que l'administration chargée de la recherche internationale est dans l'obligation de se tenir aux Directives, notamment à leur interprétation du PCT, et qu'elle ne pourrait s'en écarter qu'au cas où elles seraient en contradiction avec le PCT ou son règlement d'exécution.

2.3.14 Or, en interprétant correctement le PCT et son règlement d'exécution, les Directives sont en accord avec ceux-ci.

C'est ainsi qu'en ce qui concerne l'obligation faite à l'examinateur chargé de la recherche internationale d'apprécier la nouveauté et l'activité inventive, les Directives contiennent les instructions suivantes:

"Les décisions relatives à la nouveauté et à l'activité inventive sont du ressort des offices désignés. Toutefois, l'examinateur chargé de la recherche doit tenir compte de ces questions de façon à permettre une recherche internationale efficace" (chapitre III, 1.1).

"Les revendications dépendantes seront interprétées comme étant restreintes par toutes les caractéristiques des revendications dont elles dépendent. C'est pourquoi, lorsque l'objet de la revendication principale est nouveau, celui des revendications dépendantes sera considéré comme tel aux fins de la recherche internationale. **Lorsqu'à la suite de la recherche internationale, la nouveauté et l'activité inventive de la revendication principale n'est pas mise en cause, il n'est pas nécessaire de procéder à une recherche supplémentaire en ce qui concerne l'objet des revendications dépendantes en tant que telles**" (chapitre III, 3.8).

"Wenn jedoch die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des unabhängigen Anspruchs fraglich sind, **kann es notwendig sein**, um die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes eines abhängigen Anspruchs zu beurteilen, **zu bestimmen, ob die Merkmale letzteren Anspruchs als solche neu sind, anhand von in mehreren zusätzlichen Einheiten der Klassifikation durchgeführten Recherchen**" (Kapitel III, 3.9).

"Dann führt der mit der Recherche beauftragte Prüfer die internationale Recherche durch, wobei er zwar zunächst die Neuheit der Erfindung prüfen sollte, den Stand der Technik, der einen Einfluß auf die erfinderische Tätigkeit haben könnte, jedoch auch gleichzeitig berücksichtigen sollte" (Kapitel IV, 2.4).

"Um die Neuheit zu beurteilen ..." (Kapitel VI, 2).

"Die erfinderische Tätigkeit wird zu beurteilen sein" (Kapitel VI, 7).

2.3.15 Der Frage der Einheitlichkeit ist ein ganzes Kapitel (Kapitel VII) der Richtlinien gewidmet.

Nachdem die Richtlinien darauf hinweisen, daß die Entscheidung über die Einheitlichkeit der Erfindung der Internationalen Recherchenbehörde obliegt (Kapitel VII, 4) und die Auslegung der Regel 13.2 und 13.3 PCT erläutern, enthalten sie noch folgende Anweisungen:

"Die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung kann entweder unmittelbar a priori offensichtlich sein, d. h. bevor die Ansprüche im Lichte des Standes der Technik untersucht worden sind, oder sie kann erst "a posteriori" erscheinen, d. h. nach Berücksichtigung des Standes der Technik; z. B. kann eine im Laufe der internationalen Recherche ermittelte Druckschrift zeigen, daß der Gegenstand eines Hauptanspruchs nicht neu ist, wobei zwei oder mehrere abhängige Ansprüche ohne gemeinsame allgemeine erfinderische Idee bleiben."

2.4 Daher vertritt die Kammer die Auffassung, daß die Internationale Recherchenbehörde im vorliegenden Fall die Befugnis sowie auch die Verpflichtung hatte, zu untersuchen, ob der Hauptanspruch 1 der internationalen Anmeldung im Hinblick auf die Druckschrift EP-A-0 190 416 als neu zu betrachten war, und, wenn nein, zu bestimmen, ob die in den übrigen, insbesondere abhängigen Ansprüchen angegebenen Erfindungen noch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichten.

2.5 Ein Vergleich der internationalen Anmeldung mit der Druckschrift EP-A-0 190 416 ergibt, daß weder der Gegenstand des Anspruchs 1 der internationalen Anmeldung noch die Gegenstände der Ansprüche 2, 3, 4 und 6 sowie der Ansprüche 8 und 13, soweit sich diese auf die Ansprüche 1 bis 4 und 6 rückbeziehen, neu sind.

"However, where the novelty or inventive step of the main claim is questioned, **it may be necessary** for assessing inventive step of a dependent claim **to establish whether the features of the dependent claim as such are novel by searching one or more additional classification units**" (Chapter III, 3.9).

"The search examiner should then carry out the international search, directing his attention primarily to novelty, but also at the same time paying attention to any prior art likely to have a bearing on inventive step" (Chapter IV, 2.4).

"In considering novelty ..." (Chapter VI, 2).

"The inventive step will have to be evaluated" (Chapter VI, 7).

2.3.15 Chapter VII of the Guidelines is devoted entirely to the issue of unity of invention.

After pointing out that decisions concerning unity of invention rest with the International Searching Authority (Chapter VII, 4) and explaining the interpretation of Rule 13.2 and 13.3 PCT, the Guidelines give the following instructions:

"Lack of unity may be directly evident 'a priori', i.e. before considering the claims in relation to any prior art, or may only become apparent 'a posteriori', i.e. after taking the prior art into consideration, e.g. a document discovered in the international search shows that there is lack of novelty in a main claim, leaving two or more dependent claims without a single general inventive concept".

2.4 The Board therefore considers that in the present case the International Searching Authority was both empowered and obliged to examine whether main Claim 1 in the international application was to be considered novel compared with EP-A-0 190 416 and, if not, to determine whether the inventions set out in the other claims, and particularly in dependent ones, still constituted a single general inventive concept.

2.5 If the international application is compared with EP-A-0 190 416 it will be seen that, in the former, the subject-matter neither of Claim 1, nor of Claims 2, 3, 4 or 6, nor of Claims 8 and 13 insofar as dependent on Claims 1 to 4 and 6, is new.

"Cependant, lorsque la nouveauté ou l'activité inventive de la revendication principale sont mises en cause, **il peut être nécessaire**, afin d'apprécier l'activité inventive d'une revendication dépendante, **d'établir si les caractéristiques de cette dernière revendication en tant que telles sont nouvelles en faisant des recherches dans une ou plusieurs unités supplémentaires de la classification**" (chapitre III, 3.9).

"Ensuite l'examinateur chargé de la recherche procédera à la recherche internationale, en s'attachant d'abord à examiner la nouveauté de l'invention, tout en tenant compte de l'état de la technique susceptible de se rapporter à l'activité inventive" (chapitre IV, 2.4).

"Pour apprécier la nouveauté..." (chapitre VI, 2).

"L'activité inventive devra être appréciée" (chapitre VI, 7).

2.3.15 Un chapitre entier des Directives (chapitre VII) est consacré à la question de l'unité de l'invention.

Après avoir indiqué que c'est à l'administration chargée de la recherche internationale qu'il incombe de prendre la décision en matière d'unité d'invention (chapitre VII, 4) et précisé l'interprétation des règles 13.2 et 13.3 PCT, les Directives contiennent encore ce qui suit:

"L'absence d'unité d'invention peut, soit se manifester directement a priori, c'est-à-dire avant même que l'on n'ait comparé les revendications à l'état de la technique, soit ne devenir apparente qu'a posteriori, c'est-à-dire après que l'on a considéré l'état de la technique; par exemple, un document découvert au cours de la recherche internationale permet de constater le manque de nouveauté d'une revendication principale, ne laissant subsister que deux ou plusieurs revendications dépendantes sans concept inventif général."

2.4 La Chambre estime donc que dans la présente espèce l'administration chargée de la recherche internationale avait à la fois le pouvoir et l'obligation d'examiner s'il fallait considérer l'objet de la revendication principale 1 de la demande internationale comme étant nouveau au regard du document EP-A-0 190 416, et, dans le cas contraire, de déterminer si les inventions indiquées dans les autres revendications, notamment dans les revendications dépendantes, représentaient encore un seul concept inventif général.

2.5 En comparant la demande internationale avec le document EP-A-0 190 416, il apparaît que ni l'objet de la revendication 1 de la demande internationale ni les objets des revendications 2, 3, 4 et 6, ainsi que des revendications 8 et 13, dans la mesure où ces dernières se rapportent aux revendications 1 à 4 et 6, ne sont nouveaux.

Aus dieser Druckschrift ist nämlich bereits ein Verfahren zur Herstellung reaktionsfähiger Calciumhydroxide für die Gas- und Abgasreinigung bekannt, bei welchem, insbesondere während des Löschens, die Reaktionsfähigkeit des Calciumhydroxids steigernde Stoffe zugesetzt werden, wobei zur Bindung saurer Schadstoffe Alkalihydrogencarbonate wie z. B. Natriumhydrogencarbonat, hydratbildende Verbindungen wie Calciumchlorid oder Verbindungen wie wasserlösliche Eisensalze, vorzugsweise als Chloride, zugesetzt werden, die, insbesondere bei der Abscheidung von sauren Schadstoffen (SO<sub>2</sub> oder HCl) aus Gasen oder Abgasen, katalytisch wirken, wobei die Reinigung im Temperaturbereich von 20 bis 1200°C durchgeführt wird (z. B. zwischen 30 und 400°C) und die Abscheidung der Feststoffe an Staubabscheidervorrichtungen erfolgt (Tuchfilter) (vgl. Druckschrift EP-A-0 190 416, insbesondere Seite 8, Zeile 2 bis Seite 9, Zeile 19).

The other document in fact already describes a process for making reactive calcium hydroxides for cleaning gases and waste gases, which involves adding, particularly during hydration, substances which increase the reactivity of calcium hydroxide. To bind acidic pollutants, alkali hydrogen carbonates such as sodium hydrogen carbonate, hydrogen-forming compounds such as calcium chloride, or compounds such as water-soluble salts of iron, preferably chlorides, are added. These act as catalysts, particularly when acidic pollutants (SO<sub>2</sub> or HCl) are being separated from gases or waste gases. Cleaning is carried out in the temperature range from 20 to 1200°C (e.g. between 30 and 400°C), solid matter being separated off by dust removal devices (cloth filters) (cf. EP-A-0 190 416, especially page 8, line 2, to page 9, line 19).

En effet, ce document divulgue déjà un procédé de fabrication d'hydroxyde de calcium réactif servant à l'épuration de gaz, notamment de gaz brûlés, qui prévoit, en particulier lors de l'extinction, l'adjonction de substances augmentant la réactivité de l'hydroxyde de calcium ainsi que, pour lier des substances polluantes acides, l'adjonction d'hydrogencarbonates alcalins comme, par exemple, l'hydrogencarbonate de sodium, de composés formant des hydrates, tels que chlorure de calcium, ou de composés tels que des sels ferreux solubles dans l'eau, revêtant de préférence la forme de chlorure, qui, en particulier lors de la séparation de substances polluantes acides (SO<sub>2</sub> ou HCl) des gaz, notamment des gaz brûlés, ont un effet catalytique, l'épuration s'effectuant à des températures allant de 20 à 1200° C (par exemple entre 30 et 400° C) et la séparation des matières solides ayant lieu dans des dispositifs de dépolluissage (filtre en toile) (Cf. document EP-A-0 190 416, notamment page 8, ligne 2, à page 9, ligne 19).

Daher ist in den von der Internationalen Recherchenbehörde in ihrer Aufforderung als erste und zweite Gruppe bezeichneten Patentansprüchen lediglich der Anspruch 14 von der genannten Druckschrift nicht neuheitsschädlich getroffen, der auf eine besondere Ausführungsform des Verfahrens gerichtet ist, bei dem die Calciumhydroxide eine (feste oder bewegte) Schicht bilden, durch die das zu reinigende Gas geleitet wird. Im Gegensatz dazu werden im bekannten Verfahren die Sorbentien dem zu reinigenden Gas zugemischt.

In the claims referred to in the International Searching Authority's invitation as the first and second group, therefore, Claim 14 is the only one whose novelty is not prejudiced by the above publication, being concerned with a particular embodiment of the process in which the calcium hydroxides form a (solid or moving) layer through which the gas to be cleaned is fed. In the known process, by contrast, the sorbents are added to the gas.

Il s'ensuit que, parmi les revendications que l'administration chargée de la recherche internationale avait, dans son invitation à payer des taxes additionnelles, réparties en groupe 1 et en groupe 2, seule la revendication 14 ne voit pas sa nouveauté détruite par le document en question; elle concerne en effet un mode de réalisation particulier du procédé, dans lequel l'hydroxyde de calcium constitue une couche (fixe ou mobile) par laquelle transite le gaz à épurer, alors que, dans le procédé connu, les sorbants sont mélangés au gaz à épurer.

2.6 Anspruch 14 definiert, jedenfalls soweit er auf die Ansprüche 1 bis 4, 6, 8 und 13 der hier ausschließlich zu prüfenden, in der Zahlungsaufforderung mit 1. und 2. bezeichneten Anspruchsgruppen zurückbezogen ist, eine einheitliche Erfindung; denn er gibt eine Lösung für die ihm in Hinblick auf den genannten Stand der Technik objektiv zugrunde liegende Aufgabe, nämlich die aus der Druckschrift EP-A-0 190 416 bekannten Stoffe auf eine andere Weise als dort beschrieben mit den zu reinigenden Gasen in Kontakt zu bringen.

2.6 At least insofar as it is dependent on Claims 1 to 4, 6, 8 and 13 of the only groups of claims to be examined here, designated 1 and 2 in the invitation to pay, Claim 14 defines a unitary invention since it offers a solution to the problem indisputably posed in the light of the specified prior art, namely to bring the substances known from EP-A-0 190 416 into contact with the gases to be cleaned in a different manner from that described therein.

2.6 Dans la mesure en tous cas où elle se rapporte aux revendications 1 à 4, 6, 8 et 13 des groupes de revendications numérotés 1 et 2 dans l'invitation à payer des taxes additionnelles, groupes qui sont les seuls à devoir être examinés en l'occurrence, la revendication 14 définit une invention répondant à l'exigence d'unité; en effet, elle fournit une solution au problème qu'elle est objectivement appelée à résoudre, compte tenu de l'état de la technique cité, à savoir mettre en contact avec les gaz à épurer les substances divulguées dans le document EP-A-0 190 416. selon un autre procédé que celui décrit dans ce document.

2.7 Die Aufforderung, vor Erstellen einer internationalen Recherche für die in den Ansprüchen 4, 8, 13 und 14 der zweiten Gruppe definierten Erfindungen eine zusätzliche Gebühr zu entrichten, erging somit zu Unrecht.

2.7 The invitation to pay an additional fee before an international search had been carried out in respect of the inventions defined in Claims 4, 8, 13 and 14 of the second group was therefore issued improperly.

2.7 C'est donc à tort que l'administration chargée de la recherche internationale a invité le déposant à payer une taxe additionnelle avant qu'elle n'effectue une recherche internationale pour les inventions définies dans les revendications 4, 8, 13 et 14 du deuxième groupe.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Rückzahlung der von der Anmelderin entrichteten zusätzlichen Recherchegebühr wird angeordnet.

#### Order

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

Refund of the additional search fee paid by the applicant is ordered.

#### Dispositif

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

Le remboursement de la taxe additionnelle payée par le déposant est ordonné.