

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 29. Juni 1989
W 12/89- 3.3.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: G. D. Paterson
R. Spangenberg

Anmelder: ...¹⁾

Stichwort: Polysuccinatester

**Artikel: 112(1) a), 154(3) EPÜ ;
17 (3) a) PCT**

Regel: 13, 33, 40 PCT

**Schlagwort: "a posteriori
festgestellte Nichteinheitlichkeit"-
"Befassung der Großen
Beschwerdekammer"**

Leitsatz

*Die Große Beschwerdekammer wird
mit folgenden Rechtsfragen befaßt:*

*1. Ist die Internationale Recherchen-
behörde befugt, eine internationale An-
meldung materiellrechtlich auf Neuheit
und erfinderische Tätigkeit zu prüfen,
wenn sie gemäß Artikel 17(3) a) PCT
untersucht, ob die Anmeldung das Er-
fordernis der Einheitlichkeit der Erfin-
dung nach Regel 13.1 PCT erfüllt?*

*2. Wenn ja, unter welchen Umstän-
den ist die Internationale Recherchen-
behörde dann verpflichtet, diese mate-
riellrechtliche Prüfung vorzunehmen?*

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

Sachverhalt und Anträge

I. Am 24. Oktober 1988 reichte der Anmelder die internationale Patentanmeldung Nr. ... beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten ein. Das Europäische Patentamt war Bestimmungsort im Sinne des Artikels 2(xiii) PCT. Die Anmeldung enthielt 39 Ansprüche, nämlich die auf Schmiermittelgemische gerichteten Ansprüche 1 bis 7, 8 bis 21, 22 bis 27 und 31 bis 35, die auf bestimmte in dem Gemisch enthaltene Polysuccinatester gerichteten Ansprüche 28 bis 31 und die Ansprüche 36 bis 39, die Verfahren zur Verringerung der inneren Reibung eines Verbrennungsmotors betreffen, bei denen Schmiermittelgemische nach einem der vorhergehenden Ansprüche verwendet werden.

Von den vier unabhängigen Stoffansprüchen ist Anspruch 1 der weiteste; er lautet wie folgt:

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
29 June 1989
W 12/89- 3.3.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: G.D. Paterson
R. Spangenberg

Applicant: ...¹⁾

Headword: Polysuccinate esters

**Article: 112(1)(a), 154(3) EPC;
17(3) PCT**

Rule: 13, 33, 40 PCT

**Keyword: "Non-unity a posteriori"-
"Referral to the Enlarged Board of
Appeal"**

Headnote

*The following questions of law are
referred to the Enlarged Board of Ap-
peal:*

*1. Does an International Searching
Authority have the power to carry out a
substantive examination of an inter-
national application in respect of novel-
ty and inventive step when considering
under Article 17(3)(a) PCT whether the
application complies with the require-
ment of unity of invention set forth in
Rule 13.1 PCT?*

*2. If an International Searching Au-
thority does have such power, in what
circumstance does it have an obligation
to carry out such a substantive exami-
nation?*

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

Summary of Facts and Submissions

I. On 24 October 1988, the Applicant filed international patent application ... with the United States Patent and Trademark Office. The European Patent Office was the designated Office within the meaning of Article 2(xiii) PCT. The application contained 39 claims, Claims 1 to 7, 8 to 21, 22 to 27 and 31 to 35, which relate to lubricating compositions, Claims 28 to 31 which relate to certain polysuccinate esters contained in the said composition, and Claims 36 to 39 which relate to methods for reducing the internal friction of an internal combustion engine in which lubricating compositions according to some of the preceding claims are used.

The broadest of the four independent composition claims is Claim 1 which reads as follows:

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1, en
date du 29 juin 1989
W 12/89- 3.3.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: G.D. Paterson
R. Spangenberg

Demandeur: ...¹⁾

Référence: Esters polysuccinates

**Article: 112 (1) a), 154 (3) CBE;
17.3) a) PCT**

Règle: 13, 33, 40 PCT

**Mot-clé: "Défaut d'unité apparu
a posteriori"- "Saisine de la Grande
Chambre de recours"**

Sommaire

*Les questions de droit suivantes sont
soumises à la Grande Chambre de
recours:*

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

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

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

Exposé des faits et conclusions

I. Le déposant a, le 24 octobre 1988, déposé la demande de brevet internationale n° ... auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique. L'Office européen des brevets était office désigné au sens de l'article 2.xiii) PCT. La demande comprend 39 revendications. Les revendications 1 à 7, 8 à 21, 22 à 27 et 31 à 35 portent sur des mélanges lubrifiants; les revendications 28 à 31 concernent certains esters polysuccinates contenus dans de tels mélanges, et les revendications 36 à 39 des méthodes permettant de réduire le frottement dans un moteur à combustion interne où sont utilisés des mélanges lubrifiants conformes à certaines des revendications qui précèdent.

La revendication 1 est la revendication la plus large des quatre revendications de composition indépendantes; elle s'énonce comme suit:

¹⁾ Name nicht veröffentlicht.

¹⁾ Name withheld.

¹⁾ Nom non publié.

"Schmiermittelgemisch, das eine größere Menge Mineralöl mit Schmierviskosität und eine kleinere Menge mindestens eines von cycloaliphatischen Gruppen im wesentlichen freien Polysuccinateestern mit einem Molekulargewicht von rund 1 000 bis 4 000 enthält und bei dem die Succingruppen des Polysuccinatesters Alkyl- oder Alkenylsubstituenten mit etwa 4 bis 28 Kohlenstoffatomen aufweisen"

"A lubricating composition comprising a major amount of a mineral oil of lubricating viscosity and a minor amount of at least one polysuccinate ester having a molecular weight between about 1 000 and about 4 000, and which is essentially free of cycloaliphatic groups, and wherein succinic groups of the polysuccinate ester contain alkyl or alkenyl substituents having from about 4 to about 28 carbon atoms."

"Mélange lubrifiant contenant une quantité importante d'une huile minérale ayant une viscosité appropriée à la lubrification et une faible quantité d'au moins un ester polysuccinate essentiellement dépourvu de groupes cycloaliphatiques et dont le poids moléculaire se situe dans un domaine d'environ 1 000 à 4 000, les groupes succiniques de l'ester polysuccinate contenant des substituants alcoyles ou alcényles comportant environ 4 à 28 atomes de carbone."

II. Am 10. April 1989 erließ das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde (ISA) gemäß Artikel 17(3) a) und Regel 40.1 PCT eine Aufforderung zur Zahlung sechs zusätzlicher Recherchegebühren (12 570 DEM), weil die Anmeldung die in Regel 13.1 PCT genannten Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung seiner Ansicht nach nicht erfüllte.

II. On 10 April 1989, the European Patent Office as competent International Searching Authority (ISA) issued, pursuant to Article 17(3)(a) EPC and Rule 40.1 PCT, an invitation to pay six additional search fees (DEM 12 570) in view of the fact that it was considered that the above identified application did not comply with the requirements of unity of invention as set forth in Rule 13.1 PCT.

II. Le 10 avril 1989, l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration compétente chargée de la recherche internationale (ci-après dénommée l'ISA) a invité le déposant à payer six taxes additionnelles pour la recherche (12 570 DEM) en application de l'article 17.3 a) et de la règle 40.1 PCT, estimant que la demande ci-dessus ne répondait pas à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13.1 PCT.

Diese Aufforderung stützte sich auf das Ergebnis einer Vorabrecherche, die insbesondere folgendes Dokument ergeben hatte:

This Invitation was based on the result of a preliminary search which revealed in particular the following document:

Cette invitation était fondée sur les résultats d'une recherche préliminaire ayant révélé entre autres le document suivant:

US-A-3 117 091

US-A-3 117 091.

US-A-3 117 091.

In der Zahlungsaufforderung hieß es, daß dieses Dokument für den Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 neuheits-schädlich sei; damit gehörten die Schmiermittelgemische, die Polysuccinateester verschiedener Untergruppen enthielten, nicht mehr zu einer gemeinsamen erfinderischen Idee, da sie sich strukturell voneinander unterschieden. Die ISA nannte daher sechs Gruppen von Ansprüchen, die jeweils einer anderen erfinderischen Idee zuzurechnen waren.

The Invitation to pay stated that this document destroyed the novelty of the subject-matter of Claims 1 and 2, and that therefore lubricating compositions containing polysuccinate esters of various sub-groups, being structurally different from each other, no longer form part of a common inventive concept. The ISA therefore identified six groups of claims which belonged to different inventive concepts.

Il est affirmé dans l'invitation à payer que ce document détruit la nouveauté de l'objet des revendications 1 et 2 et que, par conséquent, les mélanges lubrifiants contenant des esters polysuccinates appartenant à divers sous-groupes ne font plus partie d'un concept inventif unique puisqu'ils diffèrent du point de vue de la structure. L'ISA a donc identifié six groupes de revendications correspondant à des concepts inventifs différents.

III. Am 23. Mai 1989 entrichtete der Anmelder eine zusätzliche Recherchegebühr unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) PCT und beantragte gleichzeitig deren Rückzahlung.

III. On 23 May 1989 the Applicant paid one additional search fee under protest, pursuant to Rule 40.2(c) PCT, and requested that this additional fee be refunded.

III. Le 23 mai 1989, le déposant a payé une taxe additionnelle sous réserve conformément à la règle 40.2.c) PCT, et en a demandé le remboursement.

Er bestritt, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 durch das obengenannte Dokument vorweggenommen werde, da sich dieses nicht auf die anmeldungsgemäßen **polymeren** Succinateester beziehe. Auch seien die anmeldungsgemäßen Ansprüche auf Stoffe und deren Herstellungsverfahren sowie auf diese Stoffe enthaltende Gemische gerichtet, so daß sie die Erfordernisse der Regel 13.1 i) PCT erfüllten. Der Anmelder verwies ferner auf die Entscheidung W 03/88 dieser Kammer (ABl. EPA 1990, 126), bei der in einem ähnlich gelagerten Fall (a posteriori festgestellte Nichteinheitlichkeit) die Rückzahlung der zusätzlichen Recherchegebühren angeordnet worden sei.

He disputed that the subject-matter of Claim 1 was anticipated by the above identified document since it does not relate to **polymeric** succinate esters as claimed in the application. Furthermore he submitted that the claims of the application relate to compounds and methods of making them, and compositions containing them, and therefore meet the requirements of Rule 13.1(i) PCT. The Applicant also drew attention to the Decision W 03/88 of this Board (OJ EPO 1990, 126) where in a similar situation (non-unity a posteriori) the refund of the additional search fees was ordered.

Le déposant fait valoir que le document précité ne détruit pas la nouveauté de l'objet de la revendication 1 car il ne concerne nullement les polyesters dérivés d'acide succinique dont il est question dans la demande. Il affirme en outre que les revendications de la demande portent sur des composés et des méthodes permettant de les obtenir, ainsi que sur des mélanges contenant ces composés, et qu'elles remplissent donc les conditions de la règle 13.2.i) PCT. Le déposant évoque également la décision W 03/88 rendue par cette même chambre (JO OEB 1990, 126) ordonnant, dans une situation similaire (absence d'unité a posteriori), le remboursement des taxes additionnelles pour la recherche.

Entscheidungsgründe

1. Gemäß Artikel 154 (3) EPÜ sind die Beschwerdekammern des EPA für Entscheidungen über Widersprüche der Anmelder gegen vom EPA gemäß Artikel 17 (3) a) PCT erhobene zusätzliche Recherchegebühren zuständig.

Reasons for the Decision

1. Pursuant to Article 154(3) EPC, the Boards of Appeal of the EPO are responsible for deciding on protests made by an Applicant against an additional search fee charged by the EPO under the provisions of Article 17(3)(a) PCT.

Motifs de la décision

1. L'article 154(3) CBE dispose que les chambres de recours de l'OEB sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 17.3) a) PCT.

2. Sowohl die Zahlungsaufforderung als auch der Widerspruch erfüllen das Erfordernis der Regel 40 PCT und sind somit zulässig.

3. Nach Auffassung der Kammer be-rechtigt Artikel 112(1) a) EPU die Be-schwerdekammern dazu, Rechtsfragen, die sich in bei ihnen nach Artikel 154 (3) EPU anhängigen Verfahren stellen, von Amts wegen der Großen Beschwerde-kammer vorzulegen, wenn eine einheit-liche Rechtsanwendung gewährleistet werden soll oder wenn die Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung sind.

4. In der bereits genannten Entschei-dung W 03/88 vom 8. November 1988 hatte diese Kammer geprüft, welche Befugnisse der Internationalen Recher-chenbehörde (ISA) nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) übertragen werden, und war zu der Auffassung gelangt, daß die ISA nach Artikel 17 (3) a) PCT weder ver-pflichtet noch befugt ist, vor der Erstel-lung des internationalen Recherchenber-ichts bei der Beurteilung der in Re-gel 13.1 PCT vorgeschriebenen Einhei-lichkeit der Erfindung auch eine mate-riellrechtliche Prüfung der internationa-len Anmeldung auf Neuheit und erfinde-rische Tätigkeit durchzuführen.

In zwei späteren Entscheidungen lehnten es zwei andere Beschwerde-kammern ab, der obengenannten Ent-scheidung zu folgen.

In der Entscheidung W 44/88 vom 31. Mai 1989 (ABI. EPA 1990, 140) wurde die Auffassung vertreten, daß die ISA nach dem PCT nicht nur befugt, son-derm sogar verpflichtet sei, "a postero-ri" festzustellen, ob das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt sei, was zwangsläufig eine Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätig-keit erforderlich mache. In der Entschei-dung W 35/88 vom 7. Juni 1989 wurde die Auffassung vertreten, daß das Erfor-dernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1 PCT sowohl in Kapitel I als auch in Kapitel II PCT dieselbe Be-deutung habe. Aufgrund dessen und aufgrund der Tatsache, daß das EPA nach der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO vom 1. Januar 1988 verpflichtet sei, sich nach den von der WIPO herausgegebenen "Richtlinien für die internationale Recherche nach dem PCT" vom 18. November 1977 zu rich-ten, in denen ausdrücklich darauf hin-gewiesen werde, daß die Nichteinheit-lichkeit der Erfindung "a posteriori" festgestellt werden könne, müsse die ISA eine Prüfung auf erfinderische Tä-tigkeit durchführen, um über die Ein-heitlichkeit der Erfindung entscheiden zu können.

Die Kammer stellt hierzu fest, daß eine "a posteriori" vorgenommene Beur-teilung der Einheitlichkeit der Erfindung in den obengenannten Richtlinien als Ermessenssache, in den erwähnten Ent-scheidungen hingegen als obligatorisch betrachtet wird.

Nach Ansicht dieser Kammer stehen die in diesen beiden Entscheidungen

2. Both the Invitation to pay and the protest comply with the requirement of Rule 40 PCT and are admissible.

3. In the Board's view, Ar-ticle 112(1)(a) EPC empowers a Board of Appeal of its own motion to refer a question of law which arises out of a case which is before it under Ar-ticle 154(3) EPC to the Enlarged Board of Appeal, in order to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises.

4. In Decision W 03/88 dated 8 November 1988, this Board examined the powers that are given to an Inter-national Searching Authority (ISA) un-der the Patent Cooperation Treaty (PCT), and held that the ISA does not have any obligation or power under Article 17(3)(a) PCT, prior to establish-ing the international search report, to carry out a substantive examination of the international application with respect to novelty and inventive step in relation to its consideration of the re-quirement of unity of invention set out in Rule 13.1 PCT.

Two subsequent decisions of different Boards of Appeal have specifically declined to follow the above Decision.

In Decision W 44/88 dated 31 May 1989 (OJ EPO 1990, 140), it was held that the ISA was both authorised and obliged under the PCT to determine whether the requirement of unity of invention was satisfied on an "a post-eriori" basis, which necessarily requires an assessment of novelty and inventive step. In Decision W 35/88 dated 7 June 1989 it was held that the requirement of unity of invention set out in Rule 13.1 PCT must have the same meaning in both Chapter I and Chapter II of the PCT. On this basis, together with the fact that in accordance with an Agree-ment dated 1 January 1988 between the EPO and WIPO, the EPO was obliged to follow the "Guidelines for International Search under the PCT" issued by WIPO and dated 18 November 1977, which expressly refer to the possibility of lack of unity of invention "a posteriori", it was held that the ISA should carry out an examination of inventive step in order to decide upon unity of invention.

The Board notes that the above-men-tioned Guidelines indicate that a con-sideration of the requirement of unity of invention on an "a posteriori" basis is discretionary, whereas the above-men-tioned Decisions indicate an obligation in this respect.

In the view of this Board, what is stated in these two Decisions does not

2. L'invitation à payer et la réserve répondent aux conditions énoncées à la règle 40 PCT et sont recevables.

3. La Chambre estime que l'arti-cle 112(1) a) CBE autorise les chambres de recours à soumettre d'office à la Grande Chambre de recours toute ques-tion de droit se posant à propos des affaires dont elles sont saisies en vertu de l'article 154 (3) CBE, afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fon-damentale se pose.

4. Dans sa décision W 03/88 en date du 8 novembre 1988, la Chambre a exa-miné quels sont les pouvoirs conférés à l'administration chargée de la recher-che internationale (déjà dénommée ci-avant "l'ISA") au titre du Traité de coopé-ration en matière de brevets (PCT), et a affirmé que l'ISA n'a ni l'obligation ni le pouvoir, en vertu de l'article 17.3) a) PCT, de procéder, avant l'établissement du rapport de recherche internationale, à un examen quant au fond de la demande internationale en vue d'appré-cier la nouveauté et l'activité inventive lorsqu'il s'agit pour elle de considérer l'exigence d'unité de l'invention énon-cée à la règle 13.1 PCT.

Dans deux autres affaires, deux cham-bres de recours différentes ont chacune rendu par la suite une décision où elles renoncent formellement à suivre la déci-sion ci-dessus.

Dans la décision W 44/88 en date du 31 mai 1989 (JO OEB, 1990, 140), la chambre de recours a estimé que l'ISA, selon le PCT, a le droit et l'obligation de déterminer "a posteriori" si l'exigence d'unité de l'invention est remplie, ce qui implique nécessairement une apprécia-tion de la nouveauté et de l'activité inventive. Dans la décision W 35/88 en date du 7 juin 1989, il a été dit que l'exigence d'unité de l'invention énon-cée à la règle 13.1 PCT doit obligatoirement avoir le même sens dans les chapit-res I et II du PCT. Ce principe étant posé, et vu qu'en vertu de l'accord entre l'OEB et l'OMPI en date du 1^{er} janvier 1988, l'OEB est tenu de suivre les "Direc-tives concernant la recherche interna-tionale selon le PCT" publiées par l'OMPI et datées du 18 novembre 1977, où il est clairement indiqué que l'absence d'unité d'invention peut se manifester "a posteriori", il a été consi-déré que l'ISA doit effectuer un examen de l'activité inventive afin de pouvoir se prononcer sur l'unité de l'invention.

La Chambre constate qu'il ressort des directives évoquées ci-dessus qu'une prise en compte "a posteriori" de l'exigence d'unité de l'invention est de nature discrétionnaire tandis que les décisions précitées font état d'une obli-gation en la matière.

La Chambre considère que le contenu de ces deux décisions n'entame en

gemachten Aussagen der Argumentation in der Entscheidung W 03/88 über die richtige Auslegung der betreffenden Erfordernisse des PCT nicht entgegen.

Außerdem ändern die obengenannte Vereinbarung vom 1. Januar 1988 und die erwähnten Richtlinien nichts daran, daß die erste Pflicht der ISA und auch der Beschwerdekammern darin besteht, die im PCT enthaltenen Rechtsnormen in der richtigen Auslegung anzuwenden. Aus diesen Gründen möchte diese Kammer ihrer früheren Entscheidung W 03/88 auch im vorliegenden Fall folgen.

Somit steht fest, daß die Beschwerdekammern die in Artikel 17 (3) a) PCT enthaltenen Rechtsvorschriften über die Befugnisse und Pflichten der ISA nicht einheitlich anwenden.

Dieser Zustand ist unbefriedigend.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Große Beschwerdekammer wird mit folgenden Rechtsfragen befaßt:

1. Ist die Internationale Recherchenbehörde befugt, eine internationale Anmeldung materiellrechtlich auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen, wenn sie gemäß Artikel 17 (3) a) PCT untersucht, ob die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1 PCT erfüllt?
2. Wenn ja, unter welchen Umständen ist die Internationale Recherchenbehörde dann verpflichtet, diese materiellrechtliche Prüfung vorzunehmen?
3. Ist die obengenannte Vereinbarung vom 1. Januar 1988 für das EPA als ISA und für die Beschwerdekammern des EPA bindend?

disturb the reasoning set out in Decision W 03/88 as to the proper interpretation of the relevant requirements of the PCT.

Furthermore, this Board does not accept that the existence of either the Agreement dated 1 January 1988 or the Guidelines referred to above can alter the primary obligation of both the ISA and the Boards of Appeal to apply the law as set out in the PCT and as properly interpreted. For these reasons this Board would wish to follow its previous Decision W 03/88, in deciding upon the present case.

It is thus clear that within the Boards of Appeal there is no uniform application of the law concerning the power and obligations of an ISA under Article 17(3)(a) PCT.

This state of affairs is undesirable.

Order

For these reasons, it is decided that:

The following questions of law are referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Does an International Searching Authority have the power to carry out a substantive examination of an international application in respect of novelty and inventive step when considering under Article 17(3)(a) PCT whether the application complies with the requirement of unity of invention set forth in Rule 13.1 PCT?
2. If an International Searching Authority does have such power, in what circumstances does it have an obligation to carry out such a substantive examination?
3. Is the above-identified Agreement dated 1 January 1988 binding either upon the EPO when acting as ISA, or upon the Boards of Appeal of the EPO?

aucune façon le raisonnement exposé dans la décision W 03/88 concernant l'interprétation correcte des exigences énoncées dans le PCT.

En outre, de l'avis de la Chambre, ni l'accord en date du 1^{er} janvier 1988, ni les directives mentionnées ci-dessus ne sauraient porter atteinte à l'obligation première de l'ISA et des chambres de recours, à savoir appliquer le droit tel qu'il est exposé dans le PCT et en l'interprétant de façon correcte. Aussi la Chambre estime-t-elle que dans la présente affaire, il lui appartiendrait de statuer en se conformant à sa décision antérieure W 03/88.

Il faut donc constater à l'évidence qu'au sein des chambres de recours il n'existe pas d'application uniforme du droit en ce qui concerne les attributions et obligations de l'ISA au titre de l'article 17.3) a) PCT.

Cet état de chose n'est pas satisfaisant.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours:

1. L'administration chargée de la recherche internationale est-elle compétente pour examiner quant au fond une demande internationale sous l'angle de la nouveauté ou de l'activité inventive lorsqu'elle détermine, en vertu de l'article 17.3) a) PCT, si la demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13.1 PCT?
2. A supposer que l'administration chargée de la recherche internationale ait effectivement cette compétence, dans quelles circonstances est-elle tenue de procéder à un tel examen quant au fond?
3. L'accord en date du 1^{er} janvier 1988 entre l'OEB et l'OMPI a-t-il un effet obligatoire envers l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ainsi qu'envers les chambres de recours de l'OEB?