

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer
vom 9. Dezember 1991
G 1/91
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: O. Bossung
F. Antony
G. Gall
W. Moser
R. Schulte
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Siemens AG**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Kemforschungszentrum Karlsruhe
GmbH**

**Stichwort: Einheitlichkeit/
SIEMENS**

Artikel: 82, 102(3) EPÜ

Regel: 61a EPÜ

**Schlagwort: "Einheitlichkeit im Ein-
spruch - rechtlich unbeachtlich"**

Leitsatz

Die Einheitlichkeit der Erfindung (Artikel 82 EPÜ) gehört nicht zu den Erfordernissen, denen ein europäisches Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, bei Aufrechterhaltung in geändertem Umfang nach Artikel 102 Absatz 3 EPÜ zu genügen hat. Dementsprechend ist es im Einspruchsverfahren unbeachtlich, wenn das europäische Patent in der erteilten Fassung oder nach Änderung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspricht.

Zusammenfassung des Verfahrens

I. Gegen das europäische Patent 0 023 585 (Anmeldenummer 80 103 866.2) wurde Einspruch wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit eingelegt. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung wurde die Notwendigkeit der Bildung neuer Patentansprüche erörtert und dabei beiläufig bemerkt, daß "die Frage der Einheitlichkeit im Einspruchsverfahren nicht zur Diskussion" stehe. Durch Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 1. Februar 1989 wurde festgestellt, daß das europäische Patent mit geänderten Unterlagen und daran angepaßter Beschreibung aufrechterhalten werden könne.

II. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende in zulässiger Weise Beschwerde eingelegt, ohne auf die Frage der Einheitlichkeit einzugehen. In einem späteren Schreiben vom 14. Januar 1991 rügt sie jedoch ausschließlich die Einheitlichkeit mit der Schlußfolgerung, daß im Einspruchsverfahren Änderungen des angegriffenen Pa-

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal
dated 9 December 1991
G 1/91
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: O. Bossung
F. Antony
G. Gall
W. Moser
R. Schulte
P. van den Berg

**Patent proprietor/Respondent:
Siemens AG**

**Opponent/Appellant:
Kemforschungszentrum Karlsruhe
GmbH**

Headword: Unity/SIEMENS

Article: 82, 102(3) EPC

Rule: 61a EPC

**Keyword: "Unity in opposition -
legally irrelevant"**

Headnote

Unity of invention (Article 82 EPC) does not come under the requirements that a European patent and the invention to which it relates must meet under Article 102(3) EPC when the patent is maintained in amended form. It is consequently irrelevant in opposition proceedings that the European patent as granted or amended does not meet the requirement of unity.

Summary of Proceedings

I. Notice of opposition to European patent No. 0 023 585 (application No. 80 103 866.2) was filed on the ground of lack of inventive step. In the oral proceedings before the Opposition Division the need to compose new claims was raised and it was mentioned in passing that "the question of unity in opposition proceedings" was "not under discussion". The interlocutory decision of the Opposition Division dated 1 February 1989 established that the European patent could be maintained with amended documents and the description adapted accordingly.

II. The Opponent filed an admissible appeal against this decision, without going into the question of unity. However, in a subsequent letter dated 14 January 1991, it drew attention exclusively to lack of unity, concluding that in opposition proceedings amendments to the contested patent were not permissible if they would result in

**Décision de la Grande Cham-
bre de recours, en date du
9 décembre 1991
G 1/91
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: O. Bossung
F. Antony
G. Gall
W. Moser
R. Schulte
P. van den Berg

**Titulaire du brevet/intimé: Siemens
AG**

**Opposant/requérant:
Kemforschungszentrum Karlsruhe
GmbH**

**Référence: Unité d'invention/
SIEMENS**

Article: 82, 102(3) CBE

Règle: 61bis CBE

**Mot-clé: "Unité d'invention au
stade de l'opposition- juridique-
ment sans importance"**

Sommaire

L'unité d'invention (article 82 CBE) ne fait pas partie des conditions auxquelles un brevet européen et l'invention qui en fait l'objet doivent satisfaire aux termes de l'article 102, paragraphe 3 CBE, lorsque le brevet est maintenu dans sa forme modifiée. Au stade de la procédure d'opposition, il est donc sans importance que le brevet européen tel qu'il a été délivré ou modifié ne remplisse pas la condition d'unité d'invention.

Rappel de la procédure

I. Le brevet européen 0 023 585 (numéro de la demande: 80 103 866.2) a fait l'objet d'une opposition pour absence d'activité inventive. Au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, la division d'opposition a examiné s'il était nécessaire de formuler de nouvelles revendications, et à ce propos a fait observer incidemment que "la question de l'unité d'invention ne se posait pas au stade de la procédure d'opposition". Par décision intermédiaire en date du 1^{er} février 1989, la division d'opposition a constaté que le brevet européen pouvait être maintenu sous une forme modifiée, avec une description remaniée en conséquence.

II. L'opposante a formé un recours recevable contre cette décision, sans aborder la question de l'unité d'invention, mais par la suite, dans une lettre en date du 14 janvier 1991, elle a critiqué uniquement l'absence d'unité de l'invention, en affirmant qu'il n'était pas permis au stade de la procédure d'opposition de modifier le brevet atta-

tents nicht erlaubt seien, sofern in Folge dieser Änderungen Uneinheitlichkeit eintreten würde. Die Beschwerdekammer teilte daraufhin den Beteiligten mit, daß sie beabsichtige, die Große Beschwerdekammer mit der von der Einsprechenden aufgeworfenen Rechtsfrage zu befassen. Die Patentinhaberin bezeichnete die Ausführungen der Einsprechenden als unzutreffend und eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer als unangebracht, dies auch deswegen, weil die Einheitlichkeit gegeben sei.

III Mit Zwischenentscheidung T 220/89 vom 28. Februar 1991 (ABL. EPA 1992, 295) befaßte die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 die Große Beschwerdekammer mit folgender Rechtsfrage:

Führt die Anwendung von Regel 61 a EPÜ (vgl. insbesondere Regel 27, 29 und 30 EPÜ) im Falle einer geänderten Fassung des europäischen Patents zu dem Schluß, daß die gemäß Artikel 82 EPÜ erforderliche Einheitlichkeit der Erfindung unter die in Artikel 102 (3) EPÜ genannten "Erfordernisse dieses Übereinkommens" fällt, denen das in geändertem Umfang aufrechterhaltene Patent genügen muß, auch wenn sich Artikel 82 EPÜ auf eine europäische Patentanmeldung bezieht und Artikel 100 EPÜ die Einheitlichkeit der Erfindung nicht als Einspruchsgrund vorsieht?

Die Frage, ob die Einheitlichkeit der Erfindung i.S.v. Artikel 82 EPÜ zu den bei Änderung des Patents nach Artikel 102 Absatz 3 EPÜ zu prüfenden Erfordernissen des Übereinkommens gehöre, stelle sich insbesondere aus folgenden Gründen:

1. Nach Regel 61 a EPÜ seien die "Vorschriften von Kapitel II des Dritten Teils der Ausführungsordnung", also die Regeln 26 bis 36 EPÜ, auf die im Einspruchsverfahren eingereichten neuen Unterlagen anzuwenden. In diesen Regeln werde von der Erfindung im Singular gesprochen. Daraus könne geschlossen werden, daß von einer einzigen Erfindung ausgegangen werde.

2. Insbesondere aber beziehe sich Regel 61 a auch auf Regel 30 EPÜ. Im Einspruchsverfahren neu eingereichte Unterlagen müßten daher dem Erfordernis der Einheitlichkeit entsprechen.

3. In der Praxis der Beschwerdekammern sei festzustellen, daß im Einspruchsverfahren neu eingereichte Unterlagen auf "Klarheit" im Sinne von Artikel 84 EPÜ geprüft werden. Daraus ergebe sich die Frage, warum Artikel 82 und Artikel 84 EPÜ im Einspruchsverfahren in unterschiedlicher Weise zu berücksichtigen sind. Man könne die beiden Artikel nämlich auch so verstehen, daß sie beide auf den voraus-

lack of unity. The Board of Appeal thereupon informed the parties that it intended to refer the point of law raised by the Opponent to the Enlarged Board of Appeal. The patent proprietor described the Opponent's remarks as unfounded and a referral to the Enlarged Board of Appeal as inappropriate, one reason being that unity did in fact exist.

III. In interlocutory decision T 220/89 dated 28 February 1991 (OJ EPO 1992, 295) Technical Board of Appeal 3.4.2 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal:

Even if Article 82 EPC refers to a European patent application and Article 100 EPC does not give unity of invention as a ground for opposition, does application of Rule 61a EPC (cf. in particular Rules 27, 29 and 30 EPC) in the case of an amended European patent mean that the unity of invention demanded by Article 82 EPC comes under the "requirements of this Convention" mentioned in Article 102(3) EPC which the patent maintained in amended form must meet?

According to the interlocutory decision, the question whether unity of invention within the meaning of Article 82 EPC comes under the requirements of the Convention to be examined in accordance with Article 102(3) EPC when the patent is amended arises primarily for the following reasons:

1. Rule 61 a EPC lays down that "Part III, Chapter II, of the Implementing Regulations" (i.e. Rules 26 to 36 EPC) shall apply to new documents filed in opposition proceedings. These Rules refer to the invention in the singular. It could be inferred from this that they are based on the assumption of a single invention.

2. Rule 61 a applies in particular to Rule 30 EPC. New documents filed in opposition proceedings therefore have to meet the requirement of unity.

3. It is apparent from Board of Appeal practice that new documents filed in opposition proceedings are examined for "clarity" within the meaning of Article 84 EPC. This raises the question as to why Articles 82 and 84 EPC should be regarded differently in opposition proceedings. Both Articles could in fact also be taken to refer to the preceding Article 78 EPC and would thus apply only to the European patent

qué si ces modifications devaient entraîner une absence d'unité. La chambre de recours a alors signalé aux parties qu'elle avait l'intention de soumettre à la Grande Chambre la question de droit soulevée par l'opposante. Le titulaire du brevet a déclaré que les arguments de l'opposante étaient inexacts et qu'il n'y avait pas lieu de saisir la Grande Chambre de recours, notamment parce que l'unité d'invention était préservée.

III. Par décision intermédiaire T 220/89 en date du 28 février 1991 (JO OEB 1992, 295), la chambre de recours technique 3.4.2 a soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante:

Bien que l'article 82 CBE vise les demandes de brevet européen et que l'absence d'unité d'invention ne figure pas parmi les motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, ne peut-on néanmoins considérer que, dans le cas d'un brevet européen dont le texte a été modifié, l'application de la règle 61 bis CBE (cf. notamment les règles 27, 29 et 30 CBE) conduit à faire de l'unité d'invention exigée à l'article 82 CBE une des "conditions de la présente convention" (article 102(3) CBE) auxquelles doit satisfaire le brevet maintenu tel qu'il a été modifié?

Selon la chambre 3.4.2, la question de savoir si l'unité d'invention au sens de l'article 82 CBE fait bien partie des conditions de la Convention dont il convient, en vertu de l'article 102, paragraphe 3 CBE, de vérifier l'observation en cas de modification du brevet, se pose notamment pour les raisons suivantes:

1. Aux termes de la règle 61 bis CBE, les "dispositions du chapitre II de la Troisième Partie du règlement d'exécution", à savoir les règles 26 à 36 CBE, s'appliquent aux nouveaux documents présentés au cours de la procédure d'opposition. Dans ces règles, le mot invention figure au singulier, ce qui permet de conclure qu'il y est considéré qu'il ne doit être revendiqué qu'une seule invention.

2. Par ailleurs, la règle 30 CBE est une des dispositions visées par la règle 61 bis. C'est pourquoi les nouveaux documents présentés au cours de la procédure d'opposition devraient satisfaire à l'exigence d'unité.

3. L'on constate dans la pratique que les chambres de recours vérifient la "clarté" au sens de l'article 84 CBE des nouveaux documents présentés au cours de la procédure d'opposition. On est ainsi amené à se demander pourquoi l'article 82 et l'article 84 CBE doivent être considérés différemment au stade de la procédure d'opposition. En effet, on peut également comprendre que ces articles sont tous deux en

gehenden Artikel 78 EPÜ bezogen sind und somit nur für die europäische Patentanmeldung vor Patenterteilung und nicht für das europäische Patent im Einspruch gelten

In der Vorlage-Entscheidung T 220/89 wird zusammenfassend festgestellt, daß die Interpretation von Artikel 102 (3) EPÜ hinsichtlich Artikel 82 EPÜ unter Anwendung von Regel 61a EPÜ eine Erklärung brauche

Entscheidungsgründe

1. Zur Zulässigkeit der Vorlage

Die Vorlage der Rechtsfrage ist nach Artikel 112 EPÜ zulässig. Es gibt Entscheidungen, die die Frage der Einheitlichkeit als im Einspruchsverfahren unerheblich (T 162/85; T 437/88; T 49/89) oder als erfüllt und deswegen irrelevant ansehen (T 539/88). Die Beantwortung der gestellten Rechtsfrage ist nicht selbstverständlich, wie auch Section 26 des britischen Patentgesetzes zeigt: dort ist ausdrücklich gesagt, daß ein Patent wegen fehlender Einheitlichkeit nicht angegriffen werden darf. Die rechtliche Bedeutung der Einheitlichkeit der Erfindung im Einspruchsverfahren nach dem Europäischen Patentübereinkommen ist daher eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung; ihre Beantwortung erscheint auch zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung notwendig.

2. Die Auslegung von Artikel 102 Absatz 3 EPÜ aus dessen Wortlaut

2.1 Für die Beantwortung der gestellten Rechtsfrage kommt es in erster Linie nicht auf Regel 61a, sondern auf Artikel 102 Absatz 3 EPÜ an. Dort ist gesagt, daß bei Aufrechterhaltung in geändertem Umfang "das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen" müssen. Dies läßt sich zunächst so verstehen, daß schlechthin alle Erfordernisse des Übereinkommens erfüllt sein müssen. Dafür könnte auch sprechen, daß in Artikel 102 Absatz 3 EPÜ genau derselbe Wortlaut wiederkehrt, der bereits in Artikel 94 (1) EPÜ in bezug auf die europäische Patentanmeldung gewählt ist.

2.2 Der Wortlaut der zitierten Vorschriften erlaubt allerdings schon die Schlußfolgerung, daß die Erfordernisse, denen ein geändertes Patent entsprechen muß, nicht zwangsläufig dieselben sind, die von einer Patentanmeldung verlangt werden. Dies rechtfertigt es aber nur, von dem Begriff "Erfordernisse" in Artikel 102 Absatz 3 EPÜ jene auszuschließen, deren Übertragung von der Patentanmeldung

application prior to grant of the patent and not to the European patent in opposition proceedings

The referred decision T 220/89 concludes that an explanation is required as to how to interpret Article 102(3) EPC with regard to Article 82 EPC when applying Rule 61 a EPC.

Reasons for the Decision

1. On the admissibility of the referral

The referral of the point of law is admissible under Article 112 EPC. Some previous decisions have regarded the requirement for unity as unimportant in opposition proceedings (T 162/85; T 437/88; T 49/89) or as having been fulfilled and therefore irrelevant (T 539/88). The answer to the question raised here is not obvious, as is clear from the fact that Section 26 of the United Kingdom Patents Act expressly states that a patent may not be impugned for lack of unity. The legal significance of unity of invention in opposition proceedings under the European Patent Convention is therefore an important point which needs to be clarified, not least to ensure uniform application of the law.

2 Interpreting Article 102(3) EPC on the basis of its wording

2.1 In resolving the point of law raised it is not Rule 61a EPC which is of prime importance, but Article 102(3) EPC. This Article stipulates that, when the patent is maintained as amended, "the patent and the invention to which it relates (must) meet the requirements of this Convention". This could at first be taken to mean that every single requirement of the Convention must be met. Such an interpretation is also borne out by the fact that Article 102(3) EPC contains exactly the same wording as that chosen for Article 94(1) EPC with regard to the European patent application.

2.2 The wording of the provisions referred to above, however, also gives grounds for concluding that the requirements which an amended patent must meet are not necessarily the same as those demanded of a patent application, although that only justifies excluding those "requirements" under Article 102(3) EPC which it would be unreasonable to apply to the patent as well as to the patent

relation avec l'article 78 CBE qui les précède et qu'ils ne s'appliquent par conséquent qu'à la demande de brevet européen avant la délivrance du brevet, et non au brevet européen au stade de l'opposition

Dans la décision T 220/89, il est constaté en résumé qu'il est nécessaire de préciser l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 102(3) CBE pour ce qui est de la condition visée à l'article 82 CBE, dans le cas où la règle 61bis CBE est applicable

Motifs de la décision

1. Recevabilité de la question soumise

La question de droit soumise à la Grande Chambre est recevable en vertu de l'article 112 CBE. Dans certaines décisions, il est considéré soit que la question de l'absence d'unité est sans importance au stade de la procédure d'opposition (T 162/85; T 437/88; T 49/89), soit qu'elle ne se pose pas, l'exigence d'unité étant satisfaite (T 539/88). La réponse à la question de droit posée n'est pas évidente, comme le montre également l'article 26 de la loi britannique sur les brevets, qui stipule expressément qu'un brevet ne peut être attaqué pour absence d'unité. La question de la signification juridique que revêt dans la Convention sur le brevet européen l'exigence d'unité d'invention au stade de la procédure d'opposition est par conséquent une question de droit d'importance fondamentale, à laquelle il convient également de répondre pour assurer l'uniformité de la jurisprudence.

2 Interprétation du texte de l'article 102, paragraphe 3 CBE

2.1 Pour répondre à la question de droit posée, il faut considérer en premier lieu non pas la règle 61bis, mais l'article 102, paragraphe 3 CBE, où il est dit qu'en cas de maintien du brevet dans sa forme modifiée, "le brevet et l'invention qui en fait l'objet" doivent "satisfaire aux conditions de la présente convention". On pourrait comprendre à première vue que toutes les conditions de la Convention doivent être remplies. Le fait que l'article 102, paragraphe 3 CBE reprenne exactement la formulation utilisée à l'article 94(1) CBE qui vise les demandes de brevet européen pourrait également parler en faveur de cette interprétation.

2.2 Toutefois, l'on peut conclure également du texte même des dispositions précitées que les conditions auxquelles un brevet modifié doit satisfaire ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui sont exigées dans le cas d'une demande de brevet, mais ceci ne permet d'exclure du terme "conditions" utilisé à l'article 102, paragraphe 3 CBE que les conditions applicables à la demande de

auf das **Patent** unsinnig wäre. Dies kann man von dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht sagen.

3. Der mögliche Beitrag der Regel 61a EPÜ zur Auslegung des Begriffs "Erfordernisse" in Artikel 102 Absatz 3 EPÜ

3.1 Anwendungsvorschriften - auch später geschaffene, wie Regel 61 a EPÜ - können durchaus zur Auslegung von Vertragsnormen herangezogen werden (vgl. Art. 31 (3), Buchst. b) des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge, ABI. EPA 1984, 196).

Aus Regel 61a EPÜ läßt sich aber nicht die Schlußfolgerung ableiten, daß von einem geänderten europäischen Patent "Einheitlichkeit" i.S.v. Artikel 82 EPÜ zu fordern sei.

3.2 Regel 61a EPÜ bezieht sich global auf die "Vorschriften von Kapitel II des Dritten Teils der Ausführungsordnung". Diese sind "auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen entsprechend anzuwenden." Unter "Vorschriften" der hier gemeinten Art können aber nur Erfordernisse gemeint sein, die von den neuen Unterlagen des geänderten Patents sinnvollerweise noch zu fordern sind. Die Verwendung des Singulars "Erfindung" in den betreffenden Regeln 27 (Inhalt der Beschreibung) und 29 (Form und Inhalt der Patentansprüche) läßt eine Schlußfolgerung, daß Einheitlichkeit gefordert würde, nicht zu. Hier handelt es sich um die in Gesetzestexten häufig verwendete Formulierung "Singular statt Plural". Der Singular (hier: "Erfindung") bezieht sich dabei auch auf einen etwaigen Plural (hier: "Gruppe von Erfindungen" i.S.v. Art. 82 EPÜ). Die genannten Regeln gelten also auch, wenn in einer Patentanmeldung - infolge Einheitlichkeit - mehrere Erfindungen beansprucht und beschrieben sind.

3.3 Dem Wortsinn nach bezieht sich Regel 61 a EPÜ nur auf "Vorschriften" für "Unterlagen" und kann sich somit nicht auf Regel 30 EPÜ beziehen. In dieser Regel geht es nicht um Form und Inhalt von Unterlagen. Regel 30 EPÜ ist vielmehr eine Rechtsnorm zur Interpretation von Artikel 82 EPÜ. Dies gilt besonders deutlich von der früheren Fassung der Regel 30 ("Artikel 82 ist so auszulegen, daß..."), aber ebenfalls von der neuen (ab 1. Juni 1991 geltenden) Regel 30 EPÜ.

3.4 Regel 61a EPÜ enthält somit eine Pauschalverweisung auf ein Kapitel der Ausführungsordnung. Dabei ist aber klar, daß einige Regeln überhaupt nicht gemeint sein können (wie die Regeln 26, 31, 33, aber auch 30), andere aber anzuwenden sind (wie die Regeln 27, 29, 32 und 34). Der Interims-

application. This cannot be said of the requirement for unity of invention.

3. The possible contribution of Rule 61a EPC to interpreting the term "requirements" in Article 102(3) EPC

3.1 Recourse may be had to implementing provisions - even those established subsequently such as Rule 61a EPC - in order to interpret contractual rules (cf. Art. 31 (3)(b) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, OJ EPO 1964, 196).

However, it cannot be concluded from Rule 61 a EPC that "unity" within the meaning of Article 82 EPC should be demanded of a European patent.

3.2 Rule 61a EPC refers in general terms to "Part III, Chapter II, of the Implementing Regulations" which "shall apply *mutatis mutandis* to documents filed in opposition proceedings". However, this Rule can only be taken to refer to those requirements which it would still be reasonable to demand of the new documents relating to the amended patent. Just because "invention" is used in the singular in Rules 27 (Content of the description) and 29 (Form and content of claims) does not mean that unity is required. This is a case of the use of "singular for plural", a device used frequently in legal texts whereby the singular (in this case: "invention") can also refer to a plural (in this case: "group of inventions" within the meaning of Article 82 EPC). The Rules in question therefore also apply when - because there is no lack of unity - more than one invention is claimed and described in one patent application.

3.3 Taken literally, Rule 61 a EPC refers only to regulations governing "documents" and cannot therefore refer to Rule 30 EPC since the latter is not concerned with the form and content of documents but with establishing a rule of law for interpreting Article 82 EPC. This is made particularly clear in the earlier version of Rule 30 EPC ("Article 82 shall be construed as ..."), but also in the new version (in force since 1 June 1991).

3.4 Thus, although Rule 61a contains a general reference to a chapter of the Implementing Regulations, it is clearly not intended to apply to certain rules (for example, Rules 26, 31 and 33, as well as 30) but only to others (such as Rules 27, 29, 32 and 34). The Interim Committee of the European Patent

brevet qui n'auraient aucun sens si elles étaient appliquées au **brevet**. Ce n'est pas le cas de la condition d'unité de l'invention.

3 Aide que pourrait apporter la règle 61bis CBE pour l'interprétation du terme "conditions" figurant à l'article 102, paragraphe 3 CBE

3.1 Pour interpréter les dispositions des traités, l'on peut parfaitement faire appel à des dispositions d'application - y compris celles qui ont été élaborées ultérieurement, comme la règle 61 bis CBE (cf. art. 31(3), lettre b de la Convention de Vienne sur le droit des traités, JO OEB 1984, 196).

Toutefois, la règle 61 bis CBE ne permet pas de conclure qu'un brevet européen modifié doit satisfaire à l'exigence d'"unité" au sens de l'article 82 CBE.

3.2 La règle 61 bis CBE vise en effet globalement les "dispositions du chapitre II de la Troisième Partie du règlement d'exécution". Celles-ci s'appliquent aux documents présentés au cours de la procédure d'opposition". Les "dispositions" dont il est question en l'occurrence ne peuvent être que les conditions dont il y a encore lieu d'exiger le respect en ce qui concerne les nouveaux documents afférents au brevet modifié. Le fait que le mot "invention" soit utilisé au singulier dans les règles concernées, à savoir les règles 27 (contenu de la description) et 29 (forme et contenu des revendications) ne permet pas de conclure qu'il est exigé une unité d'invention. Il s'agit en l'occurrence de l'utilisation du "singulier au lieu du pluriel", fréquente dans les textes de loi. Le singulier (en l'occurrence: l'"invention") peut également le cas échéant désigner un pluriel (dans le cas présent: une "pluralité d'inventions" au sens de l'article 82 CBE). Par conséquent, les règles en question sont également applicables lorsqu'une demande de brevet revendique et décrit plusieurs inventions, constituant une unité.

3.3 Les termes mêmes utilisés dans la règle 61bis CBE montrent que cette règle ne vise que des "dispositions" s'appliquant à des "documents" et ne peut de ce fait viser la règle 30 CBE, celle-ci ne traitant ni de la forme ni du contenu des documents. La règle 30 CBE est bien plutôt une norme juridique pour l'interprétation de l'article 82-CBE, ainsi qu'il ressort très clairement de l'ancienne version de la règle 30 ("L'article 82 doit être entendu comme ..."), et également de la nouvelle (applicable à partir du 1^{er} juin 1991).

3.4 La règle 61bis CBE renvoie donc globalement à un chapitre du règlement d'exécution, mais il est clair que certaines règles de ce chapitre ne peuvent absolument pas être visées (comme les règles 26, 31, 33, et aussi la règle 30), à la différence de certaines autres (comme les règles 27, 29,

ausschuß der Europäischen Patentorganisation, der die Einfügung der Regel 61a EPÜ vorbereitete, hat bezüglich der globalen Verweisung festgestellt, "daß einige Bestimmungen dieses Kapitels auf die während des Einspruchsverfahrens vorgelegten Schriftstücke offensichtlich nicht anwendbar sind": er halte es "jedoch angesichts der Vielschichtigkeit des Stoffes für besser, einen allgemein gefaßten Text zu wählen" (Dok. CI/Final 11/77 vom 14. Oktober 1977).

3.5 Mit der nachträglich in die Ausführungsordnung eingefügten Regel 61a EPÜ wird also klargestellt, daß die in den Regeln 26 bis 36 EPÜ für Patentanmeldungen aufgestellten Erfordernisse auch auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen "entsprechend" ("*mutatis mutandis*") anzuwenden sind. Irgendeine Schlußfolgerung für die Beantwortung der hinsichtlich der Einheitlichkeit gestellten Rechtsfrage kann aber aus Regel 61a EPÜ nicht gewonnen werden.

4. Die "ratio legis" der Einheitlichkeit einerseits und des Einspruchsverfahrens andererseits

4.1 Die Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 82 EPÜ ist zwar ein Erfordernis substantieller Art, aber dennoch eine bloße Ordnungsvorschrift. Sie dient mehreren Ordnungszwecken, vor allem der Abgrenzung der jeweiligen Zuständigkeit jener Stellen, die sich mit der Recherche, der Prüfung, dem Einspruch und dem weiteren Verfahren befassen. Bekanntlich wird hier die internationale Patentklassifikation als Ordnungssystem verwendet. Nach ihr ist die Dokumentation des Standes der Technik geordnet. Nach der Klassifikation orientiert sich aber auch der Wettbewerber, der die patentamtlichen Veröffentlichungen verfolgt. Schließlich ist auch der finanzielle Aspekt vor und nach Patenterteilung von Bedeutung, also das Aufkommen an Verfahrensgebühren und Jahresgebühren sowohl für Patentanmeldungen wie für die späteren Patente.

4.2 Den Ordnungszwecken der Einheitlichkeit ist aber bis zur Patenterteilung im wesentlichen gedient. Die "ratio legis" des Einspruchsverfahrens ist es, den Wettbewerbern eine Möglichkeit zu geben, sich ungerechtfertigten Schutzrechten entgegenzustellen. Diese Interessenlage des Wettbewerbers macht es nicht erforderlich, ihm auch die Möglichkeit zu geben, ein Patent wegen Uneinheitlichkeit anzugreifen. Uneinheitlichkeit nämlich schließt Patentschutz nicht aus, sondern kann nur zur Folge haben, daß durch Teilung zwei oder mehrere Patente entstehen. Sinn und Zweck sowohl der Einheitlichkeit wie des Einspruchs lassen es

Organisation, which prepared the insertion of Rule 61a EPC, noted with regard to the general reference "that certain provisions of this Chapter were clearly not applicable to documents in opposition proceedings"; it felt "however ... that it would be preferable to adopt a general text in view of the complexity of the matter" (CI/Final 11/77 dated 14 October 1977).

3.5 Rule 61a EPC, which was inserted subsequently into the Implementing Regulations, thus makes it clear that the requirements laid down in Rules 26 to 36 EPC for patent applications must also apply *mutatis mutandis* to documents filed in opposition proceedings. However, no conclusion can be drawn from Rule 61a EPC which would clarify the point of law raised concerning unity.

4. The intention behind unity on the one hand and of opposition proceedings on the other

4.1 Although unity of invention under Article 82 EPC is a material requirement, it is still merely an administrative regulation. It serves a number of administrative purposes, particularly in demarcating the respective responsibilities of the departments concerned with search, examination, opposition and further procedure. As is well known, the International Patent Classification is used in these departments for classifying documentation on the state of the art. However, the classification also serves as guidance to competitors keeping track of patent office publications. And the financial aspect prior and subsequent to grant of the patent - in other words, the amount of procedural and renewal fees both for patent applications and for the subsequent patents - is also important.

4.2 However, the administrative purposes of unity are fulfilled in the main up to the time the patent is granted. The purpose and intention of opposition proceedings is to give a competitor the opportunity of opposing unjustified protective rights. Since this serves the competitor's interests, he need not also be given the opportunity of contesting a patent on the ground of lack of unity. Lack of unity does not in fact rule out patent protection; it can only result in an application being divided to produce two or more patents. In view of the object and purpose of both unity and opposition, it seems neither necessary nor appropri-

32 et 34). Le Comité intérimaire de l'Organisation européenne des brevets, qui a préparé l'insertion de la règle 61 bis CBE, a noté à propos de ce renvoi global aux dispositions du chapitre II que "certaines dispositions de ce chapitre n'étaient manifestement pas applicables aux documents présentés au cours de la procédure d'opposition"; il a "toutefois été estimé préférable de retenir un texte de portée générale, étant donné la complexité de la matière" (CI/Final 11/77 du 14 octobre 1977).

3.5 La règle 61bis CBE insérée après coup dans le règlement d'exécution précise donc clairement que les conditions énoncées aux règles 26 à 36 CBE pour les demandes de brevet sont également applicables aux documents présentés au cours de la procédure d'opposition. Elle ne permet pas toutefois de tirer quelque conclusion que ce soit en ce qui concerne la réponse à la question de droit relative à l'unité d'invention.

4. La raison d'être de l'exigence d'unité d'invention d'une part, et de la procédure d'opposition d'autre part

4.1 S'il est vrai que l'unité d'invention au sens de l'article 82 CBE est une condition de fond, elle n'en est pas moins une simple disposition d'ordre administratif, visant à cet égard plusieurs objectifs, notamment et avant tout la délimitation des compétences respectives des services chargés de la recherche, de l'examen, de l'opposition et de la suite de la procédure. Comme on le sait, c'est la classification internationale des brevets qui est utilisée en l'occurrence comme système de répartition administrative. C'est d'après elle que sont classés les documents de l'état de la technique. Les concurrents se fondent eux aussi sur cette classification pour suivre les publications officielles dans le domaine des brevets. Enfin, il faut souligner aussi l'importance que revêt l'aspect financier avant et après la délivrance du brevet, à savoir le produit des taxes de procédure et des taxes annuelles, afférentes tant aux demandes de brevet qu'aux brevets délivrés par la suite.

4.2 Or jusqu'à la délivrance du brevet, les objectifs d'ordre administratif assignés à l'exigence de l'unité sont atteints pour l'essentiel. La procédure d'opposition a pour raison d'être d'offrir aux concurrents la possibilité de s'opposer à des titres de protection qui ne sont pas justifiés. Mais pour que les concurrents puissent sauvegarder leurs intérêts, il n'est pas indispensable qu'ils aient également la possibilité d'attaquer un brevet pour absence d'unité. En effet, l'absence d'unité n'exclut pas la brevetabilité, elle peut simplement entraîner une division en deux ou plusieurs brevets. Dès lors, si l'on considère la raison

daher weder als notwendig noch als zweckmäßig erscheinen, daß einer etwaigen Uneinheitlichkeit im Einspruch noch Bedeutung zugemessen wird. Das Erfordernis der Einheitlichkeit hat mit dem Abschluß des Prüfungsverfahrens durch Patenterteilung seine Ordnungsfunktion erfüllt.

5. Rechtssystematische Überlegungen

5.1 Solange im patentrechtlichen Verfahren die Einheitlichkeit ein zu erfüllendes Erfordernis ist, muß auch die Möglichkeit geboten sein, die geforderte Einheitlichkeit nicht nur durch Teil-Verzicht, sondern auch durch Teilung herzustellen. Wo Teilung nicht mehr möglich ist, kann daher fehlende Einheitlichkeit keine rechtliche Bedeutung haben. Im System des europäischen Patentrechts ist nach Patenterteilung eine Teilung nicht mehr vorgesehen. Bei allen Zweifeln, die Artikel 102 Absatz 3 und Regel 61a EPÜ hinsichtlich der Bedeutung der Einheitlichkeit im Einspruch offen lassen mögen, zeigt doch das Fehlen des Rechtsinstituts der Teilung, daß Einheitlichkeit für den Einspruch und im Einspruchsverfahren keine Bedeutung mehr haben kann.

5.2 Daher brauchen auch keine Überlegungen angestellt zu werden, mit welcher Rechtfertigung die Praxis des EPA der Klarheit i.S.v. Artikel 84 Satz 2 EPÜ im Einspruch eine gewisse Geltung läßt, während der Einheitlichkeit nach Artikel 82 EPÜ keine Geltung mehr zukommt. Beide Vorschriften stehen in einer Reihe von Vorschriften, nämlich in der Reihe der Artikel 81 (Erfindernennung) bis 85 (Zusammenfassung), die sehr unterschiedliche oder auch überhaupt keine Bedeutung mehr für das einmal erteilte Patent haben. Es liegt daher kein Widerspruch darin, daß bei Änderungen des Patents im Einspruchsverfahren die Einheitlichkeit keine Bedeutung mehr hat, daß aber von den im Einspruchsverfahren geänderten Texten Klarheit gefordert wird. Daher kann hier auch dahingestellt bleiben, was unter Klarheit i.S.v. Artikel 84 Satz 2 EPÜ nun genau zu verstehen ist.

6. Die Aussage der "Travaux préparatoires" ("Vorbereitenden Arbeiten")

6.1 Obwohl schon eine Auslegung des Übereinkommens nach seinen Texten und seiner Systematik eine sichere Beantwortung der gestellten Rechtsfrage ermöglichen, soll doch auf eine ergänzende Befragung der "Vorbereitenden Arbeiten" nicht verzichtet werden.

6.2 In den vorbereitenden Entwürfen zum Europäischen Patentübereinkommen gibt es den Einspruch nach Pa-

ate to continue to attach importance to any lack of unity at the opposition stage. Once the examination procedure has been concluded with the grant of a patent, the requirement of unity has fulfilled its administrative function.

5. Considerations regarding the legal framework

5.1 As long as unity is a requirement to be met under the patent law procedure, there must also be the possibility of establishing the required unity, either through partial surrender or division. Where division is no longer possible, lack of unity can have no further legal significance. The European patent law system does not provide for division once the patent has been granted. So even though Article 102(3) and Rule 61a EPC may leave some doubts as to the importance of unity at the opposition stage, the lack of the legal institution of division shows that unity can no longer have any importance for the opposition or in opposition proceedings.

5.2 There is consequently no need to consider how to justify the fact that EPO practice attaches a certain degree of importance to clarity within the meaning of Article 84, second sentence, EPC at the opposition stage, but none to unity under Article 82 EPC. Both regulations belong to a series of provisions - from Article 81 (Designation of the inventor) to Article 85 (The abstract) - which vary greatly in relevance to the granted patent, if they retain any relevance at all. There is therefore no contradiction in the fact that, when the patent is amended in opposition proceedings, unity no longer has any relevance, but the amended texts are still required to be clear. What exactly is to be understood by clarity within the meaning of Article 84, second sentence, EPC need not therefore be discussed in this context.

6. Evidence from the travaux préparatoires ("historical documentation")

6.1 Although the point of law in question can be clarified for certain by interpreting the Convention on the basis of its wording and rationale, it would still be useful to consult the historical documentation as well.

6.2 The 1970 First Preliminary Draft of the European Patent Convention was the first to refer to post-grant opposi-

d'être et le but de la procédure d'opposition et de l'exigence d'unité, il n'est ni nécessaire ni utile d'attacher encore de l'importance à une éventuelle absence d'unité au stade de l'opposition. L'exigence d'unité a rempli sa fonction d'ordre administratif lorsque la procédure d'examen se clôt par la délivrance du brevet

5. Considérations d'ordre systématique

5.1 Aussi longtemps que l'unité d'invention constitue une condition à remplir au cours de la procédure en matière de brevets, il doit être donné la possibilité de parvenir à l'unité exigée, non seulement en abandonnant une partie des éléments revendiqués, mais également en opérant une division. Lorsque la division n'est plus possible, l'absence d'unité ne peut donc avoir de signification juridique. Dans le système institué par le droit européen des brevets, il n'est plus possible d'effectuer une division après la délivrance du brevet. En dépit de tous les doutes que l'article 102, paragraphe 3 et la règle 61 bis CBE peuvent laisser subsister quant à l'importance de l'exigence d'unité au stade de l'opposition, le fait qu'il n'existe pas de possibilité juridique d'effectuer une division prouve que l'exigence d'unité ne peut plus avoir d'importance ni pour la formation de l'opposition, ni au cours de la procédure d'opposition.

5.2 Par conséquent, il n'est pas nécessaire non plus d'examiner s'il est justifié que dans la pratique de l'OEB il soit attaché, au stade de l'opposition, une certaine importance à l'exigence de clarté au sens de l'article 84, 2^e phrase CBE, alors que l'exigence d'unité énoncée à l'article 82 CBE ne joue plus aucun rôle. Ces deux articles font partie d'une série de dispositions, à savoir la série d'articles allant de l'article 81 (désignation de l'inventeur) à l'article 85 (abrégé), qui ont une signification très différente - ou n'ont même plus aucune signification - pour le brevet une fois délivré. Il n'est dès lors pas contradictoire de ne plus accorder d'importance à l'exigence d'unité pour les brevets modifiés au cours de la procédure d'opposition, alors que l'on maintient pour ces textes modifiés l'exigence de clarté. Par conséquent, il n'y a pas lieu non plus d'examiner à ce propos ce que recouvre exactement l'exigence de clarté au sens de l'article 84, 2^e phrase CBE.

6. Enseignement à ce sujet des Travaux préparatoires

6.1 Bien qu'il suffise déjà pour pouvoir répondre avec certitude à la question de droit posée d'examiner le texte et la logique d'ensemble de la Convention, il n'est pas inutile de compléter cet examen en consultant les "Travaux préparatoires".

6.2 Dans les travaux préparatoires de la Convention sur le brevet européen, l'opposition après délivrance du brevet

tenterteilung ("*post-grant opposition*") erst seit dem "Ersten Vorentwurf" von 1970. Die nähere Ausgestaltung erfolgte im Jahre 1971 (vgl. Dok. BR/87/71 vom 28. Februar 1971, Nr. 6-9 und Dok. BR/135/71 vom 17. November 1971, Nr. 133-140, sowie die Berichte zum "Zweiten Vorentwurf" von 1971, Nr. 59 ff., insbes. Nr. 67-69). Diesen Dokumenten zufolge sollte sich die Prüfung des Einspruchs - entsprechend dem heutigen Artikel 102 Absätze 1 und 2 EPÜ - zunächst auf die Einspruchsgründe - entsprechend Artikel 100 EPÜ - beziehen. Erst wenn diese eine Änderung des Patents gebieten, sind die neuen Unterlagen über die Einspruchsgründe hinaus auch noch daraufhin zu prüfen, ob sie "den Erfordernissen des Übereinkommens" entsprechen. Nach dem Bericht über die 6. Sitzung der Arbeitsgruppe I (Dok. BR/87/71, Nr. 12) sollte dabei verhindert werden, daß das EPA "sämtliche Formmängel sowie die Uneinheitlichkeit der geschützten Erfindung beanstanden kann". Hinzugefügt ist, daß deswegen eine Vorschrift über die Teilung "nicht nötig" war. In dem früheren System des Einspruchs vor Patenterteilung ("*pre-grant Opposition*") war nämlich eine Teilung der Patentanmeldung auch im Einspruch aufgrund besonderer Vorschrift noch möglich. Im Bericht über den "Zweiten Vorentwurf" von 1971 (Nr. 69) ist gesagt, daß ein europäisches Patent im Einspruch weder als uneinheitlich beanstandet, noch geteilt werden darf. Als Grund dafür wurde auf die Notwendigkeit der Herausgabe von mehr als einer neuen europäischen Patentschrift und deren Übersetzung nach Artikel 65 EPÜ hingewiesen.

6.3 Aus den "Vorbereitenden Arbeiten" ergibt sich somit nicht nur, daß fehlende Einheitlichkeit gewollt als Einspruchsgrund ausgeschlossen wurde, sondern auch, daß eine im Einspruchsverfahren durch Änderung des Patents entstehende Uneinheitlichkeit hinzunehmen ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden, daß die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wie folgt zu beantworten ist:

Die Einheitlichkeit der Erfindung (Artikel 82 EPÜ) gehört nicht zu den Erfordernissen, denen ein europäisches Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, bei Aufrechterhaltung in geändertem Umfang nach Artikel 102 Absatz 3 EPÜ zu genügen hat. Dementsprechend ist es im Einspruchsverfahren unbeachtlich, wenn das europäische Patent in der erteilten Fassung oder nach Änderung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspricht.

The concept was developed further in 1971 (cf BR/87/71 dated 28 February 1971, points 6-9, and BR/135/71 dated 17 November 1971, points 133-140, and the Reports on the 1971 Second Preliminary Draft, point 59 et seq., particularly points 67-69). According to these documents the examination of the opposition - covered by today's Article 102(1) and (2) EPC - should first look at the grounds therefor - covered by Article 100 EPC Only if these call for the patent to be amended is it necessary to examine the new documents not only in the light of the grounds for opposition but also to see whether they meet "the requirements of the Convention". According to the Report on the 6th meeting of Working Party I (BR/87/71, point 12), the intention was to prevent the EPO from being "able to object to all formal deficiencies as well as to any lack of unity of the invention protected". The Report added that a provision relating to division was therefore "not necessary". In the former system of pre-grant opposition, the division of the patent application was still possible even at the opposition stage on the basis of a special provision. The Report on the 1971 Second Preliminary Draft (point 69) states that in the opposition no objection may be made to a European patent on the ground of lack of unity, nor may the patent be divided, since it would then be necessary to publish more than one new European patent specification and translation thereof pursuant to Article 65 EPC.

6.3 The *travaux préparatoires* indicate, therefore, not only that lack of unity was deliberately excluded as a ground for opposition, but also that any lack of unity arising during opposition proceedings as a result of amendment of the patent must be accepted.

Order

For these reasons it is decided that the question of law referred to the Enlarged Board of Appeal is to be answered as follows:

Unity of invention (Article 82 EPC) does not come under the requirements which a European patent and the invention to which it relates must meet under Article 102(3) EPC when the patent is maintained in amended form. It is consequently irrelevant in opposition proceedings that the European patent as granted or amended does not meet the requirement of unity.

("*post-grant opposition* ") n'a été prévue que depuis le "premier avant-projet" de 1970, et cette procédure a été élaborée plus en détail en 1971 (cf BR/87/71 du 28 février 1971, points 6 à 9, BR/135/71 du 17 novembre 1971, points 133-140, ainsi que les rapports relatifs au "deuxième avant-projet" de 1971, points 59 et suiv., notamment 67-69). Il ressort de ces documents que comme le prévoit l'actuel article 102, paragraphes 1 et 2 CBE, l'examen de l'opposition devrait d'abord porter sur les motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE. Ce n'est que dans le cas où le brevet doit être modifié pour ces motifs qu'il y a lieu également de vérifier, non seulement s'il subsiste des motifs d'opposition, mais encore si les nouveaux documents satisfont "aux conditions de la présente convention". Dans le rapport relatif à la 6^e réunion du groupe de travail I (BR/87/71, point 12), il est précisé que l'on a voulu éviter que l'OEB puisse invoquer certains vices de forme ainsi que le défaut d'unité de l'invention faisant l'objet de la protection conférée par le brevet". Il est dit en outre que c'est la raison pour laquelle il était "inutile" de prévoir une disposition qui porte sur la division. Dans le système précédent, où l'opposition avait lieu avant la délivrance du brevet ("*pre-grant opposition*"), il était en effet encore possible, en vertu d'une disposition spéciale, de diviser la demande de brevet même au stade de la procédure d'opposition. Dans le rapport relatif au "deuxième avant-projet" de 1971 (point 69), il est précisé qu'au stade de l'opposition, un brevet européen ne peut ni être contesté pour défaut d'unité, ni faire l'objet d'une division. La raison avancée est que cela nécessiterait la publication et la traduction de plusieurs nouveaux fascicules de brevet européen, en vertu de l'article 65 CBE.

6.3 Par conséquent, il ressort des "Travaux préparatoires" non seulement que l'absence d'unité a été exclue à dessein des motifs d'opposition, mais encore qu'elle doit être tolérée lorsqu'elle se manifeste au stade de la procédure d'opposition, à la suite d'une modification du brevet.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:
La Grande Chambre de recours apporte la réponse suivante à la question de droit qui lui a été soumise:

L'unité d'invention (article 82 CBE) ne fait pas partie des conditions auxquelles un brevet européen et l'invention qui en fait l'objet doivent satisfaire aux termes de l'article 102, paragraphe 3 CBE, lorsque le brevet est maintenu dans sa forme modifiée. Au stade de la procédure d'opposition, il est donc sans importance que le brevet européen tel qu'il a été délivré ou modifié ne remplisse pas la condition d'unité d'invention.