

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

- 1 Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben.
- 2 Der Hauptantrag wird zurückgewiesen
- 3 Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.
- 4 Die Sache wird an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, ein Patent in der Fassung gemäß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom 10. Februar 1988 zu erteilen.

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

- 1 The Decision of the Examining Division is set aside
- 2 The main request is rejected.
3. The request for the referral of questions of law to the Enlarged Board is rejected.
4. The case is remitted to the Examining Division with an order to grant a patent with text in accordance with that accompanying the Rule 51(4) communication dated 10 February 1988.

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

- 1 La décision de la division d'examen est annulée
- 2 La requête principale est rejetée
3. La requête en saisine de la Grande Chambre est rejetée.
4. L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour délivrance du brevet sur la base du texte notifié le 10 février 1988 en application de la règle 51(4) CBE.

**Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 vom 28. Februar 1991
T 220/89 - 3.4.2
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
Mitglieder: C. Black
M. Lewenton

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Siemens AG**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Kemforschungszentrum Karlsruhe GmbH**

**Stichwort: Einheitlichkeit/
SIEMENS**

Artikel: 82, 112(1) a) EPÜ

Regel: 27, 29, 30, 61a EPÜ

**Schlagwort: "Einheitlichkeit" -
"Vorlage an die Große Beschwerdekammer"**

Leitsatz

Die Große Beschwerdekammer wird mit folgender Rechtsfrage befaßt:

Auch wenn Artikel 82 EPÜ sich auf eine europäische Patentanmeldung bezieht und Artikel 100 EPÜ die Einheitlichkeit der Erfindung nicht als Einspruchsgrund vorsieht, führt die Anwendung von Regel 61a) 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?

**Interlocutory Decision of Technical Board of Appeal 3.4.2 dated 28 February 1991
T 220/89 - 3.4.2
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: E. Turrini
Members: C. Black
M. Lewenton

**Patent proprietor/Respondent:
Siemens AG**

Opponent/Appellant: Kemforschungszentrum Karlsruhe GmbH

Headword: Unity/SIEMENS

Article: 82, 112(1)(a) EPC

Rule: 27, 29, 30, 61a EPC

Keyword: "Unity" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

The following point of law is referred 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?

**Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.4.2, en date du 28 février 1991
T 220/89 - 3.4.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: E. Turrini
Membres: C. Black
M. Lewenton

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

Opposant/requérant: Kemforschungszentrum Karlsruhe GmbH

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

Article: 82, 112 (1) a) CBE

Règle: 27, 29, 30, 61 bis CBE

Mot-clé: "Unité d'invention" - "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

La Grande Chambre de recours est saisie de 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 régies 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?

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das europäische Patent 0 023 585 (Anmeldenummer 80 103 866.2) wurde von der Firma Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH Einspruch eingelegt.

II. In ihrer Zwischenentscheidung vom 1. Februar 1989 hat die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen und das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten.

III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Einsprechende) Beschwerde eingelegt. Zur Stützung ihrer Beschwerde hat die Beschwerdeführerin mit ihrem Schreiben vom 14. Januar 1991 unter anderem folgende Auffassung vertreten.

1. Die jetzt gültigen nebengeordneten Ansprüche 1, 3 und 4 seien uneinheitlich, da die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe durch drei Verfahren gelöst werden solle, mit denen nicht eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklicht werde.

2. Auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen sei Regel 61a EPÜ anzuwenden, nach der die Vorschriften von Kapitel II des Dritten Teils der Ausführungsordnung zu berücksichtigen seien. Dies seien die Regeln 26 bis 36 EPÜ.

3. Die Regeln 26 bis 36 EPÜ gingen von einer einzigen Erfindung aus (vgl. Regeln 27 (1) d, g, (2), Regel 29 (1), (3), (5) EPÜ). Regel 29 (2) EPÜ beziehe sich auf Artikel 82 EPÜ. Regel 30 EPÜ nenne Kriterien zur Auslegung von Artikel 82 EPÜ.

4. Somit führe die Anwendung von Regel 61a EPÜ auf gemäß Regel 58 (4) EPÜ neu eingereichte Unterlagen zu dem Schluß, daß die Einheitlichkeit solcher Unterlagen gewahrt bleiben müsse. Nachdem die derzeit gültigen Ansprüche nicht einheitlich seien, seien diese gemäß Artikel 102 (3) EPÜ nicht gewährbar.

5. Die derzeit vorliegenden Ansprüche seien daher auch aus diesem Grund zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Artikel 112 (1) a) EPÜ ermächtigt die Beschwerdekammer, von Amts wegen die Große Beschwerdekammer zu befragen, wenn sie zu einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung eine Entscheidung für erforderlich hält.

2. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf den Inhalt von Regel 61a EPÜ die mangelnde Einheitlichkeit der jetzt gültigen Ansprüche als Zurückweisungsgrund vorgebracht.

Summary of Facts and Submissions

I. Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH filed notice of opposition against European patent No. 0 023 585 (application No. 80 103 866.2)

II. By interlocutory decision dated 1 February 1989 the Opposition Division rejected the opposition and maintained the patent in amended form.

III. The Appellant (Opponent) filed an appeal against that decision. In support of its appeal it included the following arguments in its letter dated 14 January 1991:

1. Independent Claims 1, 3 and 4 as now worded were lacking in unity since the problem addressed by the contested patent was intended to be solved by three processes which did not form a single general inventive concept.

2. Documents filed in opposition proceedings were subject to Rule 61a EPC, according to which Part III, Chapter II, of the Implementing Regulations (i.e. Rules 26 to 36 EPC) had to be taken into account.

3. Rules 26 to 36 EPC were based on the assumption of a single invention (see Rule 27(1)(d),(g), (2) and Rule 29(1), (3), (5) EPC). Rule 29(2) EPC referred to Article 82 EPC. Rule 30 EPC set out criteria for interpreting Article 82 EPC.

4. Applying Rule 61a EPC to new documents filed in accordance with Rule 58(4) EPC thus meant that the unity of such documents had to be preserved. Since the claims as now worded were lacking in unity, they were not allowable under Article 102(3) EPC.

5. The claims as now worded should therefore be refused for this reason too.

Reasons for the Decision

1. Article 112(1)(a) EPC authorises the Board of Appeal to refer any question of its own motion to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required on an important point of law.

2. In the present case the Appellant, citing the terms of Rule 61a EPC, has given lack of unity of the claims as now worded as the ground for refusal.

Exposé des faits et conclusions

I. La société Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH a fait opposition au brevet européen n° 0 023 585 (numéro de la demande correspondante 80 103 866.2)

II. Par sa décision intermédiaire du 1^{er} février 1989, la division d'opposition a rejeté l'opposition et maintenu le brevet dans sa forme modifiée

III. La requérante (opposante) a formé un recours contre cette décision. Pour appuyer son recours, elle a notamment développé l'argumentation suivante dans sa lettre du 14 janvier 1991:

1. Les revendications indépendantes 1, 3 et 4 actuellement en vigueur ne respectent pas l'exigence d'unité d'invention puisque le problème qui est à la base du brevet en litige doit être résolu par trois procédés qui ne forment pas un seul concept inventif général

2. Dans la présente espèce, il convient d'appliquer la règle 61bis CBE, aux termes de laquelle les dispositions du chapitre II de la Troisième Partie du règlement d'exécution (c'est-à-dire les règles 26 à 36 CBE) s'appliquent aux documents présentés au cours de la procédure d'opposition.

3. Il est considéré dans les règles 26 à 36 CBE qu'il ne doit être revendiqué qu'une seule invention (cf. la règle 27, paragraphe 1, lettres d et g, et paragraphe 2, ainsi que la règle 29, paragraphes 1, 3 et 5 CBE). La règle 29(2) CBE fait référence à l'article 82 CBE. La règle 30 CBE cite des critères pour l'interprétation de l'article 82 CBE.

4. Il découle par conséquent de l'application de la règle 61bis CBE aux nouveaux documents présentés conformément à la règle 58(4) CBE que l'unité d'invention doit être préservée dans ces documents. Ne respectant pas l'exigence d'unité d'invention, les revendications actuelles ne sont pas admissibles, en application de l'article 102(3) CBE.

5. Il convient donc de les rejeter, pour ce même motif.

Motifs de la décision

1. L'article 112(1)a) CBE autorise une chambre de recours à saisir d'office la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire au sujet d'une question de droit d'importance fondamentale.

2. Dans la présente espèce, la requérante, se référant au contenu de la règle 61 bis CBE, fait valoir que l'absence d'unité des revendications actuelles constitue un motif de rejet.

3 Gemäß Regel 61 a EPÜ sind die Vorschriften von Kapitel II des Dritten Teils der Ausführungsordnung auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen entsprechend anzuwenden. Zu diesem Kapitel gehören Regel 29 (2) und Regel 30 EPÜ, die sich auf Artikel 82 EPU beziehen. Auch Regel 27 (1) d, g, (2) und Regel 29 (1), (3), (5) EPU gehen, wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, von einer einzigen Erfindung aus. *Prima facie* soll deshalb auch bei im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen die Einheitlichkeit der Erfindung gewährleistet bleiben.

4 Mehrere Entscheidungen der Beschwerdekammern haben sich mit der Befugnis der Einspruchsabteilungen und Beschwerdekammern nach Artikel 102 (3) EPÜ befaßt. In der Entscheidung T 301/87 (ABI. EPA 1990, 335) hat zum Beispiel eine Beschwerdekammer festgestellt, Artikel 102 (3) EPÜ verlange, daß von einer der beiden Instanzen geprüft werde, ob es durch die Änderungen zu einem Verstoß gegen irgendein Erfordernis des Übereinkommens, also auch des Artikels 84 EPÜ, komme. Artikel 102 (3) EPÜ ließe jedoch keine auf Artikel 84 EPÜ gestützten, nicht durch die Änderungen bedingten Einwände zu (Punkt 3.8 der Entscheidungsgründe).

Obwohl in der Entscheidung T 301/87 auf einen Verstoß gegen irgendein Erfordernis (im amtlichen englischen Text "*any requirement*") des EPÜ hingewiesen wird, wird nur Artikel 84 EPÜ explizit erwähnt. Was Artikel 82 EPÜ betrifft, ist aber eine andere Kammer zu dem Schluß gekommen, daß die Einheitlichkeit nicht unter die in Artikel 102 (3) EPÜ genannten "Erfordernisse dieses Übereinkommens" falle, denen das in geändertem Umfang aufrechterhaltene Patent genügen müsse, da sich Artikel 82 EPÜ explizit auf die "europäische Anmeldung" beziehe (T 49/89, nicht veröffentlicht).

Ferner ist zu bemerken, daß in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil D, Kapitel V.2, angegeben wird, daß bei der Aufrechterhaltung eines europäischen Patents in geändertem Umfang eine etwaige Uneinheitlichkeit hinzunehmen ist.

5. Die Frage stellt sich daher, warum Artikel 82 und Artikel 84 EPÜ in unterschiedlicher Weise zu betrachten sind. Beide gehören zum dritten Teil, Kapitel 1 des EPÜ, "Einreichung und Erfordernisse der europäischen Patentanmeldung". In Artikel 78 EPÜ, "Erfordernisse der europäischen Anmeldung", wird angegeben, daß die europäische Patentanmeldung einen oder mehrere Patentansprüche enthalten muß. Es ist anzunehmen, daß Artikel 84 EPÜ mit den in Artikel 78 EPÜ erwähnten An-

3. Rule 61a EPC lays down that Part III, Chapter II, of the Implementing Regulations shall apply *mutatis mutandis* to documents filed in opposition proceedings. Chapter II includes Rules 29(2) and 30 EPC, which both refer to Article 82 EPC. Rule 27(1)(d), (g), (2) and Rule 29(1), (3), (5) EPC are also based on the assumption of a single invention, as maintained by the Appellant. *Prima facie*, therefore, unity of invention should also be guaranteed in the case of documents filed in opposition proceedings.

4. A number of previous Board of Appeal decisions have dealt with the powers of the Opposition Divisions and Boards of Appeal under Article 102(3) EPC. In decision T 301/87 (OJ EPO 1990, 335), for example, one Board of Appeal established that Article 102(3) EPC required consideration by either instance as to whether the amendments introduced any contravention of any requirement of the Convention, including Article 84 EPC; however, Article 102(3) EPC did not allow objections to be based upon Article 84 EPC if such objections did not arise out of the amendments made (Reasons, point 3.8).

Although the official English text of decision T 301/87 refers to contravention of "any requirement" of the EPC, only Article 84 EPC is explicitly mentioned. However, another Board has come to the conclusion, in connection with Article 82 EPC, that unity does not come under the "requirements of this Convention" mentioned in Article 102(3) EPC which the patent maintained in amended form must meet, as Article 82 EPC explicitly refers to the "European application" (T 49/89, not published).

Moreover, it should be noted that Part D, Chapter V, point 2, of the Guidelines for Examination in the European Patent Office stipulates that any lack of unity must be accepted when a European patent is maintained in amended form.

5. The question therefore arises as to why Articles 82 and 84 EPC should be regarded differently. Both belong to Part III, Chapter I, of the EPC (Filing and requirements of the European patent application). Article 78 EPC (Requirements of the European patent application) states that a European patent application must contain one or more claims. It must be assumed that Article 84 EPC refers to the claims mentioned in Article 78 EPC, which means that Article 84 EPC should be

3. Aux termes de la règle 61 bis CBE les dispositions du chapitre II de la Troisième Partie du règlement d'exécution s'appliquent aux documents présentés au cours de la procédure d'opposition. Les règles 29(2) et 30 CBE, qui font référence à l'article 82 CBE, font partie de ce chapitre. De même, dans la règle 27, paragraphe 1, lettres d et g et paragraphe 2, ainsi que dans la règle 29, paragraphes 1.3 et 5 CBE, il est considéré qu'il ne doit être revendiqué qu'une seule invention, comme le fait valoir la requérante. C'est pourquoi, même dans le cas des documents présentés au cours de la procédure d'opposition, il semble à première vue que l'unité d'invention doit être préservée.

4. Dans plusieurs décisions des chambres de recours, il est question des pouvoirs que l'article 102(3) CBE confère aux divisions d'opposition et aux chambres de recours. Dans la décision T 301/87 (JO OEB 1990, 335), une chambre de recours a par exemple constaté que l'une ou l'autre instance est tenue, aux termes de l'article 102(3) CBE, d'examiner si les modifications aboutissent à une infraction aux conditions de la Convention, y compris celles de l'article 84 CBE. Néanmoins, l'article 102(3) CBE ne permet pas de fonder des objections sur l'article 84, si celles-ci ne découlent pas des modifications apportées (point 3.8 des motifs de la décision).

Bien que la décision T 301/87 fasse état d'une infraction aux conditions ("*any requirement*", dans le texte officiel anglais) de la CBE, elle ne cite expressément que l'article 84 CBE. Pour ce qui est de l'article 82 CBE, une autre chambre a constaté quant à elle que l'unité d'invention ne fait pas partie des "conditions de la Convention" (visées à l'article 102(3) CBE) auxquelles le brevet maintenu dans sa forme modifiée doit satisfaire, puisque l'article 82 CBE vise explicitement "la demande de brevet européen" (décision T 49/89, non publiée).

Il convient en outre de noter qu'aux termes des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, partie D, chapitre V.2, on doit tolérer une éventuelle absence d'unité en cas de maintien d'un brevet européen dans sa forme modifiée.

5. L'on peut dès lors se demander pour quelles raisons il y a lieu de considérer de façon différente l'article 82 et l'article 84 CBE. Tous deux figurent dans la troisième partie, chapitre I de la CBE, intitulée "Dépôt de la demande de brevet européen et conditions auxquelles elle doit satisfaire". L'article 78 CBE, intitulé "Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen", prévoit que la demande de brevet européen doit contenir une ou plusieurs revendica-

sprüchen zu tun hat, so daß Artikel 84 EPÜ ebenso wie Artikel 82 EPÜ zu interpretieren ist, d. h. nur auf die europäische Patentanmeldung zu beziehen ist.

6. Darüber hinaus gilt die Argumentation, daß ein Verstoß gegen Artikel 82 EPÜ kein Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund ist, ebenfalls für Artikel 84 EPÜ.

7. Zur Auslegung von Artikel 82 EPÜ ist schon argumentiert worden, daß die Wirkung dieses Artikels rein fiskalisch sei. Durch diesen Gesichtspunkt wird aber die Sache zu sehr vereinfacht. Ein Patent, das mehrere Erfindungen enthält, muß zwangsläufig in seiner Beschreibung widersprüchliche Angaben hinsichtlich der wesentlichen Merkmale der Erfindung enthalten. Hierbei könnten Probleme bei der Anwendung von Artikel 69 (1) EPÜ entstehen.

8. Somit steht fest, daß die Interpretation von Artikel 102 (3) EPÜ hinsichtlich Artikel 82 EPÜ unter Anwendung von Regel 61a EPÜ eine Erklärung braucht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Große Beschwerdekammer wird mit folgender Rechtsfrage befaßt:

Auch wenn Artikel 82 EPÜ sich auf eine europäische Patentanmeldung bezieht und Artikel 100 EPÜ die Einheitlichkeit der Erfindung nicht als Einspruchsgrund vorsieht, führt die Anwendung von Regel 61a) 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 geänderterem Umfang aufrechterhaltene Patent genügen muß?

interpreted in the same way as Article 82 EPC, i.e. it should only be applied to the European patent application.

6. Furthermore, the argument that a contravention of Article 82 EPC is not a ground for opposition or revocation applies likewise to Article 84 EPC.

7. For the purpose of interpreting Article 82 EPC it has been argued that the effect of this Article is purely fiscal. However, this point of view unduly simplifies the matter. A patent which relates to several inventions will inevitably contain in its description inconsistent statements about the essential features of the invention. In this connection, problems could arise with the application of Article 69(1) EPC.

8. It is thus clear that an explanation is required as to how to interpret Article 102(3) EPC with regard to Article 82 EPC when applying Rule 61a EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

The following point of law is referred 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?

tions. Il est à supposer que les revendications visées à l'article 84 CBE correspondent aux revendications dont il est question à l'article 78 CBE, de sorte qu'il convient d'interpréter l'article 84 de la même façon que l'article 82 CBE, c'est-à-dire comme n'étant applicable qu'à une demande de brevet européen.

6. Par ailleurs, l'argument selon lequel une infraction aux dispositions de l'article 82 CBE ne constitue pas un motif d'opposition ni une cause de nullité est un argument que l'on pourrait également avancer dans le cas des infractions à l'article 84 CBE.

7. Un argument qui a déjà été avancé pour l'interprétation de l'article 82 CBE est que l'effet produit par cet article s'exerce uniquement au niveau des taxes. Mais c'est là un point de vue fort simpliste. Dans un brevet qui porte sur plusieurs inventions, il existe nécessairement à l'intérieur de la description des contradictions entre les indications données sur les caractéristiques essentielles de l'invention. Ceci pourrait poser des problèmes lors de l'application de l'article 69(1) CBE.

8. Par conséquent, 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 61 bis CBE est applicable.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La Grande Chambre de recours est saisie de 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 61bis 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?