

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 29. November 1991
T 87/88 - 3.2.1*
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Delbecque
Mitglieder: M. Ceyte
W. Moser

Anmelder: Digimesa AG

Stichwort: Weitere Recherchengebühr/DIGMESA

Artikel: 17, 76, 82, 97 (1), 106 (1), 113(1), 123 (2) EPÜ; 17 (3) a) PCT

Regel: 30, 46 (1), 67, 68 (2) EPÜ

Schlagwort: "Uneinheitlichkeit bei der Recherche beanstandet" - "Die Mitteilung der Recherchenabteilung keine beschwerdefähige Entscheidung" - "Überprüfung durch die Prüfungsabteilung bei Nichtzahlen der weiteren Recherchengebühr und Einreichung neuer Ansprüche" - "Das Nichtzahlen der weiteren Recherchengebühr kein Verzicht" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr abgelehnt" - "Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung (ja)" - "Wesentlicher Verfahrensmangel (nein)"

Leitsätze

I. Die Rechtsfolge der Nichtzahlung einer weiteren Recherchengebühr (Regel 46(1) EPÜ) für einen Gegenstand in einer europäischen Patentanmeldung kann nicht als Verzicht auf den betreffenden Gegenstand in dieser Anmeldung gewertet werden (andere Auffassung: Entscheidung T 178/84, ABI. EPA 1989, 157).

II. Wird wegen Nichtzahlung einer weiteren Recherchengebühr kein Recherchenbericht für den betreffenden Gegenstand erstellt, so ist eine Prüfungsabteilung im Falle einer Änderung gemäß Regel 86 (2) EPÜ nur insoweit zur Prüfung der Einheitlichkeit (Artikel 82 EPÜ) der in den ursprünglich eingereichten Unterlagen beanspruchten Erfindung verpflichtet, als geänderte Patentansprüche vorgelegt werden, die diesen Gegenstand betreffen, derart, daß eine Zusatzrecherche durchgeführt werden muß

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der mit einem einzigen unabhängigen Patentanspruch 1 und sechs abhängigen Patentansprüchen eingereichten europäischen Patentanmeldung 85103 050.2 (Veröffentlichungsnummer 0 159 525).

II. Mit Schreiben vom 6. September 1985 teilte die Recherchenabteilung gemäß Regel 46 (1) EPÜ der Be-

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 29 November 1991
T 87/88 - 3.2.1*
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Delbecque
Members: M. Ceyte
W. Moser

Applicant: Digimesa AG

Headword: Further search fee/DIGMESA

Article: 17, 76, 82, 97(1), 106(1), 113(1), 123(2) EPC; 17(3)(a) PCT

Rule: 30, 46(1), 67, 68(2) EPC

Keyword: "Lack of unity objected to during search" - "Search Division's communication not an appealable decision" - "Review carried out by Examining Division when further search fee not paid and new claims filed" - "Non-payment of further search fee not abandonment" - "Reimbursement of fee for appeal refused" - "Remission to Examining Division (yes)" - "Substantial procedural violation (no)"

Headnote

I. The legal consequence of non-payment of a further search fee (Rule 46(1) EPC) for a subject-matter in a European patent application cannot be considered as the abandonment of that subject-matter in that application (diverging view: decision T 178/84, OJ EPO 1989, 157).

II. Where no search report is drawn up for the subject-matter concerned owing to non-payment of a further search fee and an amendment is made pursuant to Rule 86(2) EPC, an Examining Division is obliged to examine the unity (Article 82 EPC) of the invention claimed in the documents as originally filed only insofar as amended claims relating to that subject-matter are filed rendering an additional search necessary.

Summary of Facts and Submissions

I. The appellants are the applicants in respect of European patent application No. 85 103 050.2 (publication No 0 159 525) containing a single independent Claim 1 and six dependent claims.

II. In a letter of 6 September 1985 the Search Division informed the appellants in accordance with Rule 46(1)

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 29 novembre 1991
T 87/88 - 3.2.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Delbecque
Membres: M. Ceyte
W. Moser

Demandeur: Digimesa AG

Référence: Nouvelle taxe de recherche/DIGMESA

Article: 17, 76, 82, 97(1), 106(1), 113(1), 123(2) CBE; 17(3)a) PCT

Règle: 30, 46(1), 67, 68(2) CBE

Mot-clé: "Objection soulevée au stade de la recherche à l'encontre de l'absence d'unité d'invention" - "Une notification d'une division de la recherche n'est pas une décision susceptible de recours" - "Nouvel examen à effectuer par la division d'examen en cas de défaut de paiement d'une nouvelle taxe de recherche et de dépôt de nouvelles revendications" - "Le défaut de paiement d'une nouvelle taxe de recherche n'équivaut pas à un abandon" - "Remboursement de la taxe de recours refusé" - "Renvoi devant la division d'examen (oui)" - "Vice substantiel de procédure (non)"

Sommaire

I. Le défaut de paiement d'une nouvelle taxe de recherche (règle 46(1) CBE) pour l'un des objets d'une demande de brevet européen ne peut être considéré comme un abandon dans cette demande de l'objet en question (divergence par rapport à l'avis exprimé dans la décision T 178/84, JO OEB 1989, 157)

II. Si du fait de ce défaut de paiement d'une nouvelle taxe de recherche, il n'a pas été établi de rapport de recherche pour cet objet et qu'une modification ait été apportée conformément à la règle 86(2) CBE, la division d'examen n'est tenue de vérifier si l'invention revendiquée dans les pièces déposées initialement satisfait à l'exigence d'unité d'invention (article 82 CBE) que si des revendications modifiées déposées pour ledit objet nécessitent une recherche supplémentaire

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante a déposé la demande de brevet européen n° 85 103 050.2 (n° de publication: 0 159 525), comportant une seule revendication indépendante (revendication 1) et six revendications dépendantes.

II. Par lettre en date du 6 septembre 1985, la division de la recherche a, conformément à la règle 46(1) CBE,

* Siehe hierzu die Vorlage an die Große Beschwerdekammer G 2/92 (ABI EPA 1992, 401)

* See referral to the Enlarged Board of Appeal G 2/92 (JO EPO 1992, 401).

* Cf à ce propos la question soumise à la Grande Chambre de recours G 2/92 (JO OEB 1992, 401).

schwerdeführerin die mangelnde Einheitlichkeit (*a posteriori*) der beanspruchten Erfindung mit und forderte sie auf, eine weitere Recherchegebühr zu entrichten. Die zwei Erfindungen wurden wie folgt dargestellt:

- Patentansprüche 1 bis 5: der Einbau des Meßgerätes in Leitungen
- Patentansprüche 1, 6, 7: das Meßgehäuse

Die Beschwerdeführerin kam dieser Aufforderung nicht nach, und der Recherchenbericht wurde nur für die an erster Stelle aufgeführte Erfindung, d. h. für die Patentansprüche 1 bis 5, durchgeführt.

III. Nach Erhalt des Recherchenberichts und vor Erhalt des ersten Prüfungsbescheids reichte die Beschwerdeführerin am 22. August 1986 neue Patentansprüche 1 bis 9 ein, von denen sich der einzige unabhängige Patentanspruch 1 auf den inneren Aufbau des Meßgerätes bezieht

Mit Schreiben vom 3. April 1987, eingegangen beim EPA am 8. April 1987, wurde überdies hilfsweise beantragt, das Verfahren mit einem Satz neuer Patentansprüche 1 bis 8 weiterzuführen, von denen der einzige unabhängige Patentanspruch 1 die Anschlußenden des Meßgerätes, das Gehäuse des Meßgerätes bzw. dessen inneren Aufbau betrifft.

IV. Mit Entscheidung vom 6. November 1987 hat die Prüfungsabteilung die europäische Anmeldung Nr. 85 103 050.2 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen. In der angefochtenen Entscheidung stellte die Prüfungsabteilung fest, daß der ursprüngliche Patentanspruch 1 nicht erfinderisch sei, und stimmte mit der Recherchenabteilung hinsichtlich der mangelnden *a posteriori*-Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindung überein. Sie war der Auffassung, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag und derjenige des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag seien mit der recherchierten Erfindung nicht einheitlich und könnten daher nur in einer Teilanmeldung weiterverfolgt werden.

V. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 5. Januar 1988 unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung wurde am 22. Januar 1988 eingereicht.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und

1.1 ein Patent auf der Grundlage der am 22. August 1986 eingereichten Patentansprüche 1 bis 9 sowie noch anzupassender Unterlagen zu erteilen (Hauptantrag);

EPC of the lack of unity (*a posteriori*) of the claimed invention and invited them to pay a further search fee. The two inventions were presented as follows:

- Claims 1 to 5: Fitting of the measuring device in conduits
- Claims 1, 6, 7: Measuring casing.

The appellants did not respond to that invitation and the search report was drawn up only for the invention set out first, in other words for Claims 1 to 5.

III. On receipt of the search report and prior to receipt of the first communication from the Examining Division, the appellants filed new Claims 1 to 9 on 22 August 1986, only the single independent Claim 1 of which related to the internal structure of the measuring device.

In their letter of 3 April 1987, received by the EPO on 8 April 1987, the appellants requested in the alternative that the procedure be continued on the basis of new Claims 1 to 8, only the single independent Claim 1 of which related to the connecting ends of the measuring device, the casing of the measuring device and its internal structure.

IV. In its decision of 6 November 1987 the Examining Division refused European application No. 85 103 050.2 on the basis of Article 97(1) EPC. In the contested decision the Examining Division found the original Claim 1 lacking in inventive step, and agreed with the Search Division on the lack of unity *a posteriori* of the claimed invention. It considered that the subject-matter of Claim 1 according to the main request and that of Claim 1 according to the auxiliary request lacked unity with the invention for which a search was carried out, and that these could therefore only be pursued in a divisional application.

V. The appellants lodged an appeal against that decision on 5 January 1988 and at the same time paid the fee for appeal. The statement of grounds was filed on 22 January 1988.

VI. The appellants request that the contested decision be set aside and

1.1 that a patent be granted on the basis of Claims 1 to 9 as filed on 22 August 1986 and supporting documents still to be adapted (main request);

notifié à la requérante l'absence d'unité (*a posteriori*) de l'invention revendiquée et l'a invitée à acquitter une nouvelle taxe de recherche. Selon elle, les deux inventions étaient les suivantes:

- revendications 1 à 5: montage du dispositif de mesure dans des tuyaux,
- revendications 1, 6 et 7: le boîtier de mesure.

La requérante n'ayant pas donné suite à cette invitation, le rapport de recherche a été établi uniquement pour l'invention mentionnée en premier lieu, c'est-à-dire pour les revendications 1 à 5.

III. Après réception du rapport de recherche, mais avant d'avoir reçu la première notification de la division d'examen, la requérante a, le 22 août 1986, déposé un nouveau jeu de revendications 1 à 9, dans lequel l'unique revendication indépendante (revendication 1) se rapportait à la structure interne du dispositif de mesure.

Par lettre en date du 3 avril 1987, parvenue à l'OEB le 8 avril 1987, la requérante a demandé en outre, à titre subsidiaire, la poursuite de la procédure sur la base d'un jeu de nouvelles revendications 1 à 8, dans lequel l'unique revendication indépendante (revendication 1) concernait les extrémités de raccordement et le boîtier du dispositif de mesure, ainsi que sa structure interne.

IV. Par décision en date du 6 novembre 1987, la division d'examen a rejeté la demande européenne n° 85 103 050.2 en vertu de l'article 97(1) CBE, au motif que la revendication initiale 1 n'impliquait pas d'activité inventive et que l'invention revendiquée apparaissait *a posteriori* dépourvue d'unité, comme l'avait déjà constaté la division de la recherche. De l'avis de la division d'examen, l'objet de la revendication 1 selon la requête principale et celui de la revendication 1 selon la requête subsidiaire n'étaient pas liés à l'invention ayant fait l'objet de la recherche de manière à ne former qu'un seul concept inventif général, si bien qu'ils ne pouvaient donner lieu à une poursuite de la procédure que dans le cadre d'une demande divisionnaire.

V. La requérante a formé un recours contre cette décision le 5 janvier 1988, en acquittant simultanément la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 22 janvier 1988.

VI. La requérante demande l'annulation de la décision attaquée et

1.1 la délivrance d'un brevet sur la base des revendications 1 à 9 déposées le 22 août 1986 et des autres pièces de la demande, à mettre en accord avec ces revendications (requête principale).

1.2 hilfsweise ein Patent auf der Grundlage der am 8. April 1987 eingereichten Patentansprüche 1 bis 8 sowie noch anzupassender Unterlagen zu erteilen (Hilfsantrag);

1.3 weiterhin hilfsweise die Sache zur weiteren Prüfung an die erste Instanz zurückzuverweisen;

2. höchst hilfsweise und für den Fall, daß der Beschwerde nicht stattgegeben wird, den Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 9, eingereicht am 22. August 1986, auszuscheiden und ihn im Rahmen einer Teilanmeldung weiterzuverfolgen;

3. falls einem der Anträge 1.1 bis 1.3 nicht entsprochen werden kann, Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen, und

4. wegen einer "Reihe von Verfahrensfehlern" die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

VII. Die Beschwerdeführerin stützt ihre Anträge im wesentlichen auf folgende Argumente:

a) Gemäß Regel 68 EPÜ seien Entscheidungen des Europäischen Patentamtes, die mit einer Beschwerde angefochten werden können, zu begründen und mit einer schriftlichen Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Beides sei im Falle der Mitteilung nach Regel 46 (1) EPÜ der Recherchenabteilung vom 6. September 1985 nicht geschehen. Eine beschwerdefähige Entscheidung könne hierin schwerlich gesehen werden. Aber auch als Aufforderung würde sie dem Erfordernis des Artikels 113 EPÜ mangels Angabe von Gründen für die behauptete angebliche Uneinheitlichkeit nicht genügen und damit keine Rechtswirkung entfalten können.

Im Falle einer Mitteilung nach Regel 46 (1) EPÜ müsse durch die Prüfungsabteilung die Frage der mangelnden Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindung auch dann überprüft werden, wenn keine weitere Recherchegebühr entrichtet worden ist.

b) Darüber hinaus habe die Recherchenabteilung mit der Prüfung der Relevanz der entgegengehaltenen Druckschrift und der Behauptung einer a posteriori-Uneinheitlichkeit die ihr zugewiesenen Aufgaben überschritten.

c) Soweit die Prüfungsabteilung sich in der angefochtenen Entscheidung mit der Patentfähigkeit des ursprünglichen Patentanspruchs 1 befasse, so beziehe sie sich auf einen Gegenstand, dessen Erteilung zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht beantragt wurde, so daß die Ausführungen schon Artikel 113, Abs. 2 EPÜ widersprächen und daher im vorliegenden Fall grundsätzlich neben der Sache lagen.

1.2 that, alternatively, a patent be granted on the basis of Claims 1 to 8 as filed on 8 April 1987 and supporting documents still to be adapted (auxiliary request);

1.3 that, also alternatively, the case be remitted to the department of first instance for further prosecution;

2. that, very much in the alternative and in the event that the appeal is not allowed, the subject-matter of Claims 1 to 9 as filed on 22 August 1986 be divided out and prosecuted in a divisional application;

3 that, in the event that one of the requests 1.1 to 1.3 cannot be met, a date be fixed for oral proceedings, and

4 that in view of a "series of procedural errors" the fee for appeal be reimbursed.

VII. The appellants base their requests mainly on the following arguments:

(a) According to Rule 68 EPC, decisions of the European Patent Office which are open to appeal must be reasoned and accompanied by a written communication of the possibility of appeal. Neither of these requirements was met in the case of the communication under Rule 46(1) EPC issued by the Search Division on 6 September 1985. That communication can therefore scarcely be regarded as representing an appealable decision. But even as an invitation it would not meet the requirement under Article 113 EPC because it does not state reasons for the purported lack of unity, and thus it cannot have any legal effect.

In the case of a communication issued under Rule 46(1) EPC the Examining Division has to examine the question of the lack of unity of the claimed invention even if a further search fee is not paid.

(b) In addition, the Search Division has exceeded its allocated tasks by examining the relevance of the cited documents and claiming lack of unity *a posteriori*.

(c) To the extent that in the contested decision the Examining Division has examined the patentability of Claim 1 as originally filed, it has addressed a subject-matter for which grant was not requested at the time of the decision. The statements made are therefore at variance even with Article 113(2) EPC and are basically irrelevant to the present case.

1.2 à titre subsidiaire, la délivrance d'un brevet sur la base des revendications 1 à 8 déposées le 8 avril 1987 et des autres pièces de la demande, à mettre en accord avec ces revendications (requête subsidiaire).

1.3 toujours à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire devant la première instance pour nouvel examen:

2. à titre tout à fait subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit au recours, le retrait de l'objet des revendications 1 à 9 déposées le 22 août 1986 et l'examen de cet objet dans le cadre d'une demande divisionnaire;

3 au cas où il ne pourrait être fait droit à aucune des requêtes 1.1 à 1.3, la fixation d'une date pour la procédure orale et

4. le remboursement de la taxe de recours en raison d'une "série de vices de procédure".

VII. A l'appui de ces requêtes, la requérante a invoqué essentiellement les arguments suivants:

a) Conformément à la règle 68 CBE, les décisions de l'Office européen des brevets susceptibles de recours doivent être motivées et être accompagnées d'un avertissement écrit concernant les voies de recours. Or cela n'a pas été fait dans la notification que la division de la recherche a établie le 6 septembre 1985, conformément à la règle 46(1) CBE. Il est difficile de considérer en l'espèce que cette notification constitue une décision susceptible de recours. Mais même s'il s'agissait d'une simple invitation, cette invitation ne saurait produire d'effet juridique, car elle ne satisfait pas aux conditions exigées à l'article 113 CBE, puisqu'il n'y a pas été indiqué pour quel motif il avait été affirmé que l'invention manquait d'unité.

Dans le cas d'une notification établie au titre de la règle 46(1) CBE, la division d'examen est tenue d'examiner la question de l'absence d'unité de l'invention revendiquée même s'il n'a pas été acquitté de nouvelle taxe de recherche.

b) Par ailleurs, en examinant la pertinence du document cité et en concluant au défaut d'unité *a posteriori*, la division de la recherche a outrepassé ses compétences.

c) Dans la mesure où la division d'examen a examiné dans la décision attaquée la brevetabilité de l'objet de la revendication 1 initiale, objet pour lequel il n'avait pas été demandé de brevet à la date à laquelle a été rendue la décision, ses constatations vont d'ores et déjà à l'encontre des dispositions de l'article 113, paragraphe 2 CBE et ne portent donc pas en tout état de cause sur l'objet dont il est question dans la présente espèce.

d) Der Einwand mangelnder Einheitlichkeit der in den am 22. August 1986 eingereichten Patentansprüchen (Hauptantrag) definierten Erfindung sei auch nicht gerechtfertigt:

Gegenstand der vorliegenden Patentanmeldung sei ein kompaktes, handhabbares, in sich einheitliches Meßgerät, das in eine Meßleitung einzubauen ist.

Zum Reinigen müsse ein solches Meßgerät aus der Meßleitung ausgebaut und geöffnet werden können. Der Erfindung liege daher die Aufgabe zugrunde, das Reinigen zu erleichtern bzw. zu ermöglichen. Es bestünde kein Zweifel daran, daß das Reinigen nicht nur durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 sowie derjenigen der Patentansprüche 2 und 3 vom 22. August 1986, sondern auch durch die Merkmale der Patentansprüche 4 bis 9 des gleichen Datums zumindest unterstützt werde und diese bei der Lösung der Aufgabe mitwirken. Es liege somit den Gegenständen dieser Patentansprüche eine gemeinsame einheitliche Problemstellung zugrunde, bei der Lösungsteile der unterschiedlichen Patentansprüche zumindest geeignet seien, zur Förderung der Lösung beizutragen.

e) Es bestünden weitere Bedenken, die zumindest bei der Prüfung mitzubetrachten und zu beachten seien.

Soweit die Prüfungsabteilung "unterstellt", daß die Beschwerdeführerin sich dafür entschieden habe, daß die Anmeldung so weiterbearbeitet wird, als betreffe sie die Erfindung, für die der Recherchenbericht erstellt worden ist, so könne eine solche Unterstellung ebenfalls den Beschluß nicht tragen. Diese Unterstellung laufe auf die implizite Annahme eines Verzichts zumindest der Weiterverfolgung des nicht recherchierten Teils in der vorliegenden Anmeldung hinaus. Ein Verzicht könne aber nicht einfach unterstellt werden; ein Verzicht könne nur vorliegen, wenn der Erklärende eindeutig einen entsprechenden Verzichtswillen zum Ausdruck gebracht habe. Dazu sei jedoch zumindest ein ausdrückliches Handeln desjenigen Voraussetzung, der einen entsprechenden Verzicht ggf. auszusprechen hat. Ein Verzicht brauche zwar nicht ausdrücklich als solcher bezeichnet zu werden, er müsse jedoch **eindeutig** zum Ausdruck kommen (so BGH, GRUR 87, 510 f. *Mittelohr-Prothese*).

VIII. Die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1 bis 7 lauten wie folgt:

"1. Meßgerät zum Einbau in Leitungen für Getränke, insbesondere für Bier, mit einem Meßgehäuse sowie Anschlußenden für Leitungen, dadurch gekennzeichnet,

(d) The objection to the lack of unity of the invention defined in the claims filed on 22 August 1986 (the main request) is also not justified:

The subject-matter of the present application is a compact, wieldy and intrinsically unitary measuring device to be fitted into a measuring conduit.

For the measuring device to be cleaned it must be possible to remove it from the measuring conduit and open it. The invention therefore resides in solving the problem of how to facilitate or make possible the cleaning process. There is no doubt that the cleaning could not only be at least facilitated by the features of Claim 1 and those of Claims 2 and 3 of 22 August 1986 but also by the features of Claims 4 to 9 of the same date and that these could help in solving the problem. The subject-matters of those claims are therefore based on a common unitary problem for which parts of the various claims are at least suitable for helping to find a solution.

(e) Other considerations should also have at least been taken into account and noted in the examination.

Insofar as the Examining Division "assumes" that the appellants have decided to have the application prosecuted further as if it related to the invention for which the search report was drawn up, any such assumption cannot justify the decision taken either. Such an assumption is tantamount to presuming implicitly that at least the unsearched part of the present application has been abandoned. Abandonment cannot, however, simply be assumed, it requires a clear indication of the wish to do so. That presupposes at least an express action on the part of the person required to indicate such a wish. Abandonment does not have to be specifically referred to as such, but it must be **clearly** expressed (cf. BGH, GRUR 87, 510 et seq. *Mittelohr-Prothese*).

VIII. Claims 1 to 7 as originally filed were worded as follows:

"1. Measuring device for fitting in beverage and in particular beer conduits, with a measuring casing and connecting ends for conduits, characterised in that the

d) L'objection soulevée en ce qui concerne l'absence d'unité de l'invention définie dans les revendications produites le 22 août 1986 (requête principale) n'est pas justifiée elle non plus:

La présente demande de brevet porte sur un dispositif de mesure compact, maniable, constituant en soi un seul objet, destiné à être monté dans un tuyau.

Pour le nettoyer, il faut pouvoir sortir ce dispositif du tuyau et l'ouvrir. Aussi le problème que l'invention doit résoudre consiste-t-il à faciliter, voire à permettre le nettoyage. Il ne fait aucun doute que le nettoyage est pour le moins facilité non seulement grâce aux caractéristiques prévues dans la revendication 1 et dans les revendications 2 et 3 du 22 août 1986, mais également grâce aux caractéristiques exposées dans les revendications 4 à 9 produites à la même date, qui contribuent elles aussi à la résolution du problème. Ainsi, ces diverses revendications se fondent sur un seul problème commun, et les éléments de solution apportés dans les différentes revendications sont pour le moins de nature à contribuer à la résolution de ce problème.

e) La décision incriminée appelle par ailleurs d'autres objections, dont il convient à tout le moins de tenir compte lors de l'examen.

Les motifs sur lesquels la division d'examen a fondé sa décision ne peuvent être considérés comme valables, dans la mesure où cette division d'examen "admet" que la requérante avait décidé de faire poursuivre le traitement de sa demande comme si celle-ci concernait l'invention pour laquelle le rapport de recherche avait été établi, ce qui revient à présumer que la requérante avait renoncé implicitement à faire poursuivre la demande en cause, du moins en ce qui concerne la partie qui n'avait pas fait l'objet de la recherche. Or une renonciation ne peut être présumée; il ne peut y avoir renonciation à un objet que si l'intéressé a expressément fait savoir que telle était sa volonté, en agissant au moins clairement en ce sens dans le cas où il doit faire connaître sa volonté de renoncer. S'il n'est pas nécessaire qu'il déclare expressément qu'il s'agit d'une renonciation en tant que telle, il convient néanmoins que cette volonté de renonciation soit **clairement** exprimée (cf. BGH, GRUR 87, 510 *Mittelohr-Prothese*).

VIII. Les revendications 1 à 7 déposées initialement sont formulées comme suit:

"1 Dispositif de mesure destiné à être monté dans des tuyaux pour boissons, en particulier pour la bière, comportant un boîtier de mesure ainsi que des extrémités de raccordement pour les

daß die Anschlußenden als mit den Leitungsenden fest verbindbare Zwischenstücke (7, 8; 6, 9, 10) ausgebildet sind und die Zwischenstücke über Verbindungsteile (8, 6', 4, 6) mit dem Meßgehäuse (1, 2) lösbar verbunden sind.

2 Meßgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mit den Verbindungsteilen (4, 6') des Meßgehäuses in Verbindung stehende Verbindungsteile (6, 8) der Zwischenstücke zueinander komplementär ausgebildet sind.

3. Meßgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungsteile (4, 6, 6', 8) über Steckkupplungen (4.1, 8.1) miteinander verbunden sind.

4. Meßgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungsteile (4, 6, 6', 8) bajonettartige Verschlüsse aufweisen.

5. Meßgerät nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungsteile (4, 6') des Meßgehäuses (1, 2) mit diesem verschraubt sind.

6 Meßgerät nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Meßgehäuse ein Ober- und ein Unterteil (1, 2) aufweist und das Ober- und Unterteil durch einen Bajonettverschluß (1.1, 2', 2'') miteinander verbunden sind.

7 Meßgerät nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß in ihrer Innenseite mit Abschrägungen (1'') versehene Staurippen (1') zur Zentrierung eines Meßflügels (3) in Meßgehäusen (1, 2) vorgesehen sind."

IX Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Meßgerät zum Einbau in Leitungen für Getränke, wie Bier, Limonade oder dergleichen, mit einem aus Ober- und Unterteil bestehenden Gehäuse sowie Anschlußenden für Leitungen, wobei im Meßgehäuse ein Flügelrad als Meßkörper drehbar gelagert ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Flügelrad (3) durch Spitzenlager (3') gelagert und durch Zusammenfügen der Gehäuseteile (1, 2) zwangsläufig zentrierbar ist."

Die abhängigen Patentansprüche 2, 3 und 9 enthalten weitere Angaben zum inneren Aufbau eines Meßgerätes nach Patentanspruch 1, während in den abhängigen Patentansprüchen 4 bis 8 die Anschlußenden eines Meßgerätes nach Patentanspruch 1 spezifiziert sind.

connecting ends are constructed as intermediate pieces (7, 8; 6, 9, 10) firmly connectable to the conduit ends and the intermediate pieces are detachably connected to the measuring casing (1, 2) by means of connecting parts (8, 6', 4, 6).

2. Measuring device according to Claim 1, characterised in that connecting parts (6, 8) of the intermediate pieces linked to the connecting parts (4, 6') of the measuring casing are constructed in complementary manner to one another.

3 Measuring device according to Claim 1 or 2, characterised in that the connecting parts (4, 6, 6', 8) are connected to one another by means of plug couplings (4.1, 8.1).

4. Measuring device according to Claim 1 or 2, characterised in that the connecting parts (4, 6, 6', 8) have bayonet-like catches.

5. Measuring device according to one of the preceding claims, characterised in that the connecting parts (4, 6') of the measuring casing (1, 2) are screwed to the latter.

6 Measuring device according to one of the preceding claims, characterised in that the measuring casing has an upper and lower part (1, 2) and said upper and lower parts are interconnected by a bayonet catch (1.1, 2', 2'').

7 Measuring device according to Claim 6, characterised in that retaining ribs (1') with bevels (1'') on their inside are provided for the purpose of centring a measuring vane (3) in measuring casings (1, 2)."

IX Claim 1 according to the main request is worded as follows:

"1. Measuring device for fitting in conduits for beverages such as beer and lemonade with a casing consisting of an upper and lower part and connecting ends for conduits, and with a vane wheel pivoted in the measuring casing as a measuring body, characterised in that the vane wheel (3) is mounted by pivot bearings (3') and is forcibly centred by joining together the casing parts (1, 2)."

Dependent Claims 2, 3 and 9 contain further information on the internal structure of a measuring device according to Claim 1, and dependent Claims 4 to 8 specify the connecting ends of a measuring device according to Claim 1.

tuyaux, caractérisé en ce que les extrémités de raccordement se présentent sous la forme de pièces intermédiaires (7, 8; 6, 9, 10) dont la liaison aux extrémités des tuyaux a été conçue pour pouvoir être permanente, la liaison de ces pièces intermédiaires au boîtier de mesure (1, 2) étant de type démontable grâce à des pièces de liaison (8, 6', 4, 6).

2. Dispositif de mesure selon la revendication 1, caractérisé en ce que les pièces de liaison (6, 8) des pièces intermédiaires reliées aux pièces de liaison (4, 6') du boîtier de mesure sont complémentaires les unes des autres.

3. Dispositif de mesure selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les pièces de liaison (4, 6, 6', 8) sont reliées les unes aux autres par des dispositifs d'accouplement enfichables (4.1, 8.1).

4. Dispositif de mesure selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les pièces de liaison (4, 6, 6', 8) comportent des fermetures en forme de baïonnette.

5. Dispositif de mesure selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les pièces de liaison (4, 6') du boîtier de mesure (1, 2) sont vissées sur celui-ci.

6. Dispositif de mesure selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le boîtier de mesure présente une partie supérieure et une partie inférieure (1, 2) reliées l'une à l'autre par une fermeture à baïonnette (1.1, 2', 2'').

7. Dispositif de mesure selon la revendication 6, caractérisé en ce que des nervures de retenue (1') ont une face intérieure en biais (1'') pour le centrage d'une ailette de mesure (3) dans les boîtiers de mesure (1, 2)."

IX. La revendication 1 selon la requête principale est formulée comme suit:

"1. Dispositif de mesure destiné à être monté dans des tuyaux pour boissons telles que bière, limonade et autres boissons du même genre, comportant un boîtier présentant une partie supérieure et une partie inférieure, ainsi que des extrémités de raccordement pour les tuyaux, une roue à ailettes rotative faisant fonction d'élément de mesure étant montée dans ledit boîtier, caractérisé en ce que cette roue à ailettes (3) est montée dans des tourillons (3') et peut être centrée automatiquement par assemblage des parties du boîtier (1, 2)."

Les revendications dépendantes 2, 3 et 9 comportent d'autres indications relatives à la structure intérieure d'un dispositif de mesure selon la revendication 1, tandis que les revendications dépendantes 4 à 8 décrivent les extrémités de raccordement d'un dispositif de mesure selon la revendication 1.

X. Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet wie folgt

"1. Meßgerät zum Einbau in Leitungen für Getränke, insbesondere für Bier, mit einem Meßgehäuse sowie Anschlußenden für Leitungen und einen Meßkörper, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Anschlußenden als mit den Leitungsenden fest verbindbare Zwischenstücke (7, 8; 6, 9, 10) ausgebildet sind und die Zwischenstücke über Verbindungsteile (8, 6', 4, 6) mit dem Meßgehäuse (1, 2) lösbar verbunden sind, wobei die mit den Verbindungsteilen (4, 6') des Meßgehäuses in Verbindung stehenden Verbindungsteile (6, 8) der Zwischenstücke zueinander komplementär ausgebildet sind, und daß das Flügelrad durch Spitzenlager (3') gelagert und durch Zusammenfügen eines Oberteils (1) und eines Unterteils (2) des Gehäuses zwangsläufig zentrierbar ist."

Die abhängigen Patentansprüche 2 bis 4 betreffen die Anschlußenden des Meßgerätes nach Patentanspruch 1, während die abhängigen Patentansprüche 5 bis 8 sich auf das Gehäuse des Meßgerätes bzw auf dessen inneren Aufbau beziehen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die Große Beschwerdekammer (Art. 22 EPÜ) hat entschieden, daß bei der Durchführung einer internationalen Recherche durch das EPA die Feststellung nach Artikel 17 (3) a) PCT, daß eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt, auch "*a posteriori*". d. h. nach Berücksichtigung des Standes der Technik und der daraus resultierenden Bildung einer vorläufigen Meinung über die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit, getroffen werden kann (Entscheidung G 1/89 "Polysuccinatester" (ABI. EPA 1991, 155) und Stellungnahme G 2/89 "Nichteinheitlichkeit *a posteriori*" (ABI EPA 1991, 166)) Dieser Grundsatz gilt genauso bei der Durchführung einer europäischen Recherche (Art. 92 EPÜ), weil in beiden Fällen die Recherchen und die Recherchenberichte praktisch identisch sind (vgl. Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil B, Kapitel III, Abschnitt 4.4). Der Einwand der Beschwerdeführerin, daß eine Recherchenabteilung nicht berechtigt sei, die Feststellung einer mangelnden Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindung auch "*a posteriori*" zu treffen, ist mithin nicht stichhaltig.
- 3 Die Recherchenabteilungen (Art. 17 EPÜ) gehören nicht zu den Organen der ersten Instanz, die beschwerdefähige Entscheidungen im Sinne von Artikel 106 (1) EPÜ erlassen. Folglich sind die Vorschriften der Regel 68 (2) EPÜ auf Mitteilungen gemäß Regel 46 (1)

X. Claim 1 according to the auxiliary request is worded as follows:

"1. Measuring device for fitting in beverage and in particular beer conduits, with a measuring casing and connecting ends for conduits and a measuring body, c h a r a c t e r i s e d i n t h a t t h e c o n n e c t i n g e n d s a r e c o n s t r u c t e d a s i n t e r m e d i a t e p i e c e s (7, 8; 6, 9, 10) firmly connectable to the conduit ends and the intermediate pieces are detachably connected to the measuring casing (1, 2) by means of connecting parts (8, 6', 4, 6), the connecting parts (6, 8) of the intermediate pieces linked to the connecting parts (4, 6') of the measuring casing being constructed in complementary manner to one another, and that the vane wheel is mounted by pivot bearings (3') and is forcibly centred by joining together an upper part (1) and a lower part (2) of the casing."

Dependent Claims 2 to 4 relate to the connecting ends of the measuring device according to Claim 1, and dependent Claims 5 to 8 relate to the measuring device's casing and its internal structure.

Reasons for the Decision

- 1 The appeal is admissible.
2. The Enlarged Board of Appeal (Article 22 EPC) has ruled that when the EPO carries out an international search, an international application may also be considered, under Article 17(3)(a) PCT, not to comply with the requirement of unity of invention "*a posteriori*", i.e. after prior art is taken into consideration and a provisional opinion on novelty and inventive step is thereby formed (Decision G 1/89 "Polysuccinate esters" (OJ EPO 1991, 155) and Opinion G 2/89 "Non-unity *a posteriori*" (OJ EPO 1991, 166)). This principle applies equally when carrying out a European search (Article 92 EPC) because in both cases the searches and search reports are virtually identical (cf. Guidelines for Examination in the EPO, Part B, Chapter III, Section 4.4). The appellants' objection that a Search Division is not entitled to decide that the claimed invention lacks unity "*a posteriori*" as well is therefore unfounded.
- 3 The Search Divisions (Article 17 EPC) do not belong to the departments of first instance which issue appealable decisions within the meaning of Article 106(1) EPC. Consequently the provisions of Rule 68(2) EPC are not applicable to communications under

X. La revendication 1 selon la requête subsidiaire est libellée comme suit

"1 Dispositif de mesure destiné à être monté dans des tuyaux pour boissons, en particulier pour la bière, comportant un boîtier de mesure, ainsi que des extrémités de raccordement pour les tuyaux et un élément de mesure, c a r a c t é r i s é e n c e q u e l e s e x t r é m i t é s d e r a c c o r d e m e n t s e p r é s e n t e n t s o u s l a f o r m e d e p i è c e s i n t e r m é d i a i r e s (7, 8; 6, 9, 10) dont la liaison aux extrémités des tuyaux a été conçue pour pouvoir être permanente, la liaison de ces pièces intermédiaires au boîtier de mesure (1, 2) étant de type démontable grâce à des pièces de liaison (8, 6', 4, 6), les pièces de liaison (6, 8) des pièces intermédiaires reliées aux pièces de liaison (4, 6') du boîtier de mesure étant complémentaires les unes des autres, la roue à ailettes étant montée dans des tourillons (3') et pouvant être centrée automatiquement par assemblage de la partie supérieure (1) et de la partie inférieure (2) du boîtier"

Les revendications dépendantes 2 à 4 concernent les extrémités de raccordement du dispositif de mesure selon la revendication 1, tandis que les revendications dépendantes 5 à 8 ont trait au boîtier du dispositif de mesure, plus précisément à sa structure interne

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Selon la Grande Chambre de recours (article 22 CBE), lorsque l'OEB effectue une recherche internationale, il peut constater en vertu de l'article 17(3)a) PCT qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, et cela même "*a posteriori*". c'est-à-dire après avoir considéré l'état de la technique et pu se faire ainsi une idée provisoire de la nouveauté et de l'activité inventive (décision G 1/89 "Esters polysuccinates" (JO OEB 1991, 155) et Avis G 2/89 de la Grande Chambre de recours "Défaut d'unité *a posteriori*" (JO OEB 1991, 166)) Ce principe vaut également pour les recherches européennes (article 92 CBE), car les recherches et les rapports de recherche sont pratiquement identiques dans les deux cas (cf Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie B, chapitre III, point 4 4). L'objection de la requérante selon laquelle une division de la recherche n'a pas qualité pour constater également *a posteriori* le défaut d'unité de l'invention revendiquée ne peut donc être retenue.
3. Les divisions de la recherche (article 17 CBE) ne figurent pas parmi les organes de première instance qui rendent des décisions susceptibles de recours au sens de l'article 106(1) CBE. En conséquence, les dispositions de la règle 68(2) CBE ne sont pas applica-

EPÜ nicht anwendbar. Diese Mitteilungen stellen des weiteren auch keine Entscheidungen im Sinne des Artikels 113 (1) EPÜ dar, weil es gemäß Artikel 97 (1) i. V. m. Artikel 82 und Regel 30 EPÜ in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen fällt, über die Einheitlichkeit der Erfindung zu entscheiden. Die von der Beschwerdeführerin gegen die Mitteilung der Recherchenabteilung vom 6. September 1985 erhobenen Einwände sind mithin unbegründet.

4. Im Hinblick auf die Beantwortung der Frage, welche Rechtsfolge eintritt, wenn ein Anmelder es unterläßt, eine weitere Recherchegebühr gemäß Regel 46 (1) EPÜ zu entrichten, und überdies nicht ausdrücklich auf den betreffenden Gegenstand in seiner europäischen Patentanmeldung verzichtet hat, ist folgendes auszuführen:

4.1 In der Entscheidung T 178/84 (ABI. EPA 1989, 157) wird in der Form eines "*obiter dictum*" festgestellt, daß es eindeutig die Absicht der Regel 46 (1) EPÜ sei, "von einem Verzicht auf einen Gegenstand in einer bestimmten Patentanmeldung auszugehen, wenn auf die Aufforderung nach dieser Regel hin die weitere Recherchegebühr für diesen Gegenstand nicht innerhalb der dort festgesetzten Frist entrichtet wird". Gemäß dieser Auffassung hätte somit allein schon die Tatsache der Nichtzahlung dieser Gebühr zur Folge, daß zu Lasten des Anmelders ein Rechtsverlust entsteht, nämlich der Verlust des Rechts, darüber zu entscheiden, welchen der ursprünglich offenbaren Gegenstände er allenfalls bei der Weiterbearbeitung der betreffenden europäischen Patentanmeldung weiterhin als Erfindung beanspruchen will. Dem Anmelder bliebe dann nur noch die Möglichkeit, den Gegenstand, für den die weitere Recherchegebühr nicht entrichtet worden ist, in einer Teilanmeldung (Art. 76 EPÜ) weiterzuverfolgen.

4.2 Die Kammer teilt diese Auffassung nicht. Soll nämlich die Rechtsfolge einer Unterlassung ein Rechtsverlust sein, so wird dies in den Vorschriften des EPÜ ausdrücklich gesagt (vgl. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/88 "Schweigen des Einsprechenden/HOECHST"; ABI. EPA 1989, 189, 194). Die Wertung der Rechtsfolge einer Nichtzahlung der weiteren Recherchegebühr im Rahmen der Regel 46 (1) EPÜ als Verzicht auf einen Gegenstand in einer bestimmten europäischen Patentanmeldung wäre somit nur unter der Voraussetzung zulässig, daß sie im Text dieser Vorschrift eine eindeutige Stütze findet. Das ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr ist Regel 46 (1) Satz 3 EPÜ im Umkehrschluß lediglich zu entnehmen, daß die Nichtzahlung einer weiteren Recherchegebühr zur Folge hat, daß die zuständige Recherchenabteilung für die Teile der europäischen Pa-

Rule 46(1) EPC. Moreover, these communications do not represent decisions within the meaning of Article 113(1) EPC because according to Article 97(1) in conjunction with Article 82 and Rule 30 EPC it is for the Examining Divisions to decide on unity of invention. The appellants' objections to the Search Division's communication of 6 September 1985 are thus without foundation.

4 On the question of the legal consequence of an applicant failing both to pay a further search fee in accordance with Rule 46(1) EPC and expressly to abandon the relevant subject-matter in his European patent application, the following needs to be said:

4.1 In decision T 178/84 (OJ EPO 1989, 157) the Board states in the form of an *obiter dictum* that it is clearly the intention of Rule 46(1) EPC "to regard subject-matter as abandoned in a particular patent application if, in response to an invitation according to this rule, the further search fee is not paid for this subject-matter within the time limit set by that rule". According to that point of view the mere fact of non-payment of this fee would thus result for the applicant in a loss of rights, in this case loss of the right to decide which of the subject-matters originally disclosed he may still wish to claim as an invention when the European patent application is prosecuted further. The applicant would then only have the possibility of continuing with the subject-matter for which the further search fee was not paid in a divisional application (Article 76 EPC).

4.2 The Board does not share this view. Where the legal consequence of an omission is a loss of rights, this is expressly stated in the EPC provisions (cf. decision of the Enlarged Board of Appeal G 1/88 "Opponent's silence/HOECHST", OJ EPO 1989, 189, 194). To interpret the legal consequence of non-payment of the further search fee under Rule 46(1) EPC as abandonment of a subject-matter in a particular European patent application would thus be admissible only if a clear basis for such an interpretation could be found in the wording of that provision. That is not however the case. On the contrary, Rule 46(1), third sentence, EPC would merely suggest, by inverse inference, that non-payment of a further search fee results in the Search Division responsible not drawing up a European search report for those parts of the European patent application relating to the further invention concerned.

bles aux notifications visées à la règle 46(1) CBE. En outre, ces notifications ne constituent pas des décisions au sens de l'article 113(1) CBE, puisque, en vertu de l'article 97(1) ensemble l'article 82 et la règle 30 CBE, ce sont les divisions d'examen qui sont compétentes pour statuer sur l'unité d'invention. Les objections que la requérante avait soulevées à l'encontre de la notification de la division de la recherche en date du 6 septembre 1985 sont par conséquent mal fondées.

4. En ce qui concerne les conséquences juridiques du défaut de paiement d'une nouvelle taxe de recherche au titre de la règle 46(1) CBE, notamment lorsque le demandeur n'a pas expressément renoncé à l'objet correspondant dans sa demande de brevet européen, il convient d'apporter les précisions suivantes

4.1 Dans la décision T 178/84 (JO OEB 1989, 157), la chambre a constaté en passant (argument "*obiter dictum*") qu'il ressort clairement de la règle 46(1) CBE "qu'un objet doit être considéré comme abandonné dans une demande de brevet si le demandeur n'acquiesce pas dans le délai imparti la nouvelle taxe de recherche pour cet objet après avoir été invité à le faire en application de cette règle". Ainsi, dans cette conception, le défaut de paiement de cette taxe suffirait à lui seul pour que le demandeur perde un droit, le droit de décider lequel des objets initialement divulgués il souhaite en tout état de cause continuer à revendiquer comme invention lors de la poursuite du traitement de sa demande de brevet européen. Quant à l'objet pour lequel il n'a pas été acquitté de nouvelle taxe de recherche, le demandeur n'aurait donc plus d'autre choix que de le revendiquer dans une demande divisionnaire (article 76 CBE).

4.2 Or la Chambre ne partage pas cet avis. En effet, si l'omission d'un acte doit avoir pour effet juridique une perte de droit, la CBE le prévoit expressément (cf. décision de la Grande Chambre de recours G 1/88 "Silence de l'opposant/HOECHST" publiée au JO OEB 1989, 189, 194). Pour pouvoir considérer dans le cadre de la règle 46(1) CBE qu'un objet d'une demande de brevet européen doit être réputé abandonné s'il n'a pas été acquitté de nouvelle taxe de recherche pour cet objet, il faudrait que cet effet juridique découle clairement des dispositions de cette règle, ce qui n'est pas le cas. En effet, il ressort à contrario de la règle 46(1), troisième phrase CBE que s'il n'est pas acquitté de nouvelle taxe de recherche pour une autre invention, la division de la recherche compétente n'établit pas de rapport de recherche européenne pour les parties de la demande de brevet européen se rappor-

tentanmeldung, die sich auf die betreffende weitere Erfindung beziehen, keinen europäischen Recherchenbericht erstellt. Dadurch wird jedoch die Entscheidung über das künftige rechtliche Schicksal dieser Teile in keiner Weise präjudiziert. Darüber hat ausschließlich die zuständige Prüfungsabteilung zu befinden, weil bei ihr die Entscheidung über die Einheitlichkeit der Erfindung liegt (vgl. oben Abschnitt 3). Werden jedoch die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung unmittelbar nach der Durchführung der Recherche geändert, so kann sich unter Umständen eine Entscheidung über das rechtliche Schicksal dieser Teile erübrigen (vgl. unten Abschnitt 5).

5. Eine europäische Patentanmeldung muß nicht bloß in ihrer eingereichten Fassung, sondern vielmehr in jeder beliebigen Fassung, die sie bis zur Patenterteilung im Verfahren vor der zuständigen Prüfungsabteilung erhält, jeweils das Erfordernis der Einheitlichkeit gemäß Artikel 82 EPÜ erfüllen (vgl. Entscheidung T 178/84, ABI EPA 1989, 157). Die Einheitlichkeit der Erfindung kann daher immer nur gestützt auf Unterlagen beurteilt werden, die zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Erteilungsverfahrens gerade die europäische Patentanmeldung bilden (vgl. Entscheidung T 101/88 vom 21. Mai 1990). Ändert demzufolge ein Anmelder gemäß Regel 86 (2) EPÜ die Patentansprüche seiner europäischen Patentanmeldung in einer solchen Weise, daß sie sich inhaltlich von den ursprünglichen unterscheiden, so hat die zuständige Prüfungsabteilung insbesondere zu untersuchen, ob diese geänderten Patentansprüche als solche dem Erfordernis des Artikels 82 EPÜ genügen. Hat der Anmelder es andererseits vor der Änderung unterlassen, eine von einer Recherchenabteilung gestützt auf Regel 46 (1) EPÜ geforderte weitere Recherchegebühr zu entrichten, so ist die betreffende Prüfungsabteilung nur insoweit verpflichtet, die Einheitlichkeit der in den ursprünglich eingereichten Unterlagen beanspruchten Erfindung zu prüfen, als im Verlauf des Prüfungsverfahrens geänderte Patentansprüche vorgelegt werden, die sich auf eine von der Recherchenabteilung in den ursprünglich eingereichten Unterlagen ermittelte weitere Erfindung beziehen, für die wegen Nichtzahlung der weiteren Recherchegebühr kein europäischer Recherchenbericht erstellt worden ist, derart, daß eine Zusatzrecherche durchgeführt werden muß, weil bei dieser Sachlage der Anmelder ausschließlich in diesem Rahmen ein Rechtsschutzinteresse an der Durchführung einer solchen Prüfung der ursprünglich eingereichten Unterlagen geltend machen kann.

6. Die Patentansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag umfassen Merkmale des ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 6, für den kein europäischer

The decision concerning the future legal fate of those parts is in no way prejudiced. The Examining Division responsible has sole power to decide this because the decision on the unity of the invention lies with it (cf. Section 3 above). If however the documents of the European patent application are amended directly after the search is carried out, it may in certain circumstances be unnecessary to decide on the legal fate of those parts (cf. Section 5 below).

5. The unity requirement under Article 82 EPC must be satisfied by a European patent application not only as filed but also at later stages of the patent grant procedure before the Examining Division (cf. decision T 178/84, OJ EPO 1989, 157). Unity of invention can therefore only ever be judged on the basis of documents constituting the European patent application at any given time during the grant procedure (cf. decision T 101/88 of 21 May 1990). Consequently, if an applicant amends the claims in his European patent application in accordance with Rule 86(2) EPC in such a way that they differ in substance from the claims as filed, the Examining Division responsible has to determine in particular whether the amended claims as such satisfy the requirement under Article 82 EPC. If, on the other hand, prior to the amendment the applicant has omitted to pay a further search fee required by a Search Division on the basis of Rule 46(1) EPC, the Examining Division concerned is obliged to examine the unity of the invention claimed in the documents as originally filed only insofar as amended claims are submitted during the examination procedure relating to a further invention, ascertained by the Search Division in the documents as filed, for which no European search report has been drawn up owing to failure to pay the further search fee, and an additional search therefore has to be carried out because in such circumstances the applicant could only thereby enforce a legitimate interest under the law in having the documents as originally filed so examined.

6. The claims according to the main and auxiliary requests cover features of Claim 6 as originally filed for which no European search report was drawn up.

tant à cette autre invention, ce qui ne préjuge toutefois en rien du sort que connaîtront lesdites parties sur le plan juridique. C'est la division d'examen qui est seule compétente pour décider de ce sort, car c'est à elle qu'il appartient de se prononcer sur l'unité de l'invention (cf. supra, point 3). Cependant, si des modifications sont apportées aux pièces de la demande de brevet européen immédiatement après l'exécution de la recherche, il se peut dans certains cas qu'il n'y ait plus lieu de décider du sort que devront connaître ces parties sur le plan juridique (cf. infra, point 5).

5. L'article 82 CBE prévoit que le texte de la demande de brevet européen doit satisfaire à l'exigence de l'unité d'invention, et ce non seulement lors du dépôt de la demande, mais aussi à tous les stades de la procédure devant la division d'examen compétente, jusqu'à la délivrance du brevet (cf. décision T 178/84, publiée au JO OEB 1989, 157). L'unité de l'invention ne peut donc être appréciée que sur la base des pièces qui, à un moment quelconque de la procédure de délivrance, constituent très exactement la demande de brevet européen (cf. décision T 101/88 en date du 21 mai 1990). Par conséquent, si un demandeur modifie les revendications de sa demande de brevet européen en application de la règle 86(2) CBE et que de ce fait le contenu de ces revendications diffère de celui des revendications initiales, il appartient à la division d'examen compétente de vérifier notamment si ces revendications modifiées satisfont en tant que telles à la condition requise à l'article 82 CBE. Si, par ailleurs, le demandeur a, avant d'apporter ces modifications, négligé d'acquitter une nouvelle taxe de recherche comme le lui avait demandé la division de la recherche en vertu de la règle 46(1) CBE, la division d'examen compétente n'est tenue d'examiner l'unité de l'invention revendiquée dans les pièces déposées initialement que dans la mesure où le demandeur produit au cours de la procédure d'examen des revendications modifiées se rapportant à une nouvelle invention dont l'existence avait été constatée par la division de la recherche dans les pièces déposées initialement, mais pour laquelle il n'avait pas été établi de rapport de recherche européenne, une nouvelle taxe de recherche n'ayant pas été acquittée, si bien qu'une recherche supplémentaire doit être effectuée: en effet dans ce cas, c'est uniquement dans le cadre de cette recherche supplémentaire que le demandeur peut faire valoir un intérêt légitime à ce que les pièces déposées initialement soient examinées.

6. Les revendications selon la requête principale et selon la requête subsidiaire comportent des caractéristiques reprises de la revendication 6 initiale-

Recherchenbericht erstellt worden ist. Aufgrund der oben (in Abschnitt 5) gemachten Ausführungen ist daher zunächst zu prüfen, ob die Recherchenabteilung zu Recht den Gegenstand dieses ursprünglich eingereichten Anspruchs nicht recherchiert hat. Dazu ist im einzelnen folgendes auszuführen:

6.1 Im Recherchenbericht vom 6. September 1985 wurde der Beschwerdeführerin mitgeteilt, daß die europäische Patentanmeldung zwei Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen enthält und daß die erste derselben sich auf "den Einbau des Meßgerätes in Leitungen" bezieht. Nach Ansicht der Recherchenabteilung war diese erste Erfindung oder Gruppe von Erfindungen in den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 1 bis 5 erwähnt. Dabei hat sie indessen übersehen, daß der ursprünglich eingereichte Patentanspruch 6 nicht nur eine Bezugnahme auf diesen Patentanspruch 1 enthielt, sondern alternativ auch eine Bezugnahme auf jeweils einen der übrigen vorausgehenden Patentansprüche 2 bis 5. Hinzu kommt, daß der Patentanspruch 6 zu Recht sowohl auf den Patentanspruch 1 als auch auf die abhängigen Patentansprüche 2 bis 5 zurückbezogen ist. Er betrifft nämlich eine spezielle Ausgestaltung des Meßgehäuses, die sich als zusätzliches Merkmal jedem der in den vorhergehenden Patentansprüchen definierten Gegenstände hinzufügen läßt.

6.2 Der Recherchenbericht für die Teile der europäischen Patentanmeldung, die sich auf diese erste Erfindung oder Gruppe von Erfindungen bezieht, hätte folglich auch den Gegenstand des ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 6 berücksichtigen müssen, insofern dieser Anspruch eine Bezugnahme auf den ursprünglich eingereichten Patentanspruch 2, 3, 4 oder 5, in Kombination mit dem ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1, enthält.

6.3 Da bereits aus diesem Grunde für den Gegenstand des ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 6 ein Recherchenbericht hätte erstellt werden müssen, erübrigt sich daher eine Prüfung, ob die ursprünglich eingereichten Unterlagen der europäischen Patentanmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 82 EPÜ) genügt haben.

7. Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag (vgl. oben Abschnitt IX) bezieht sich auf ein Meßgerät zum Einbau in Leitungen, mit einem Meßgehäuse, einem Meßkörper spezieller Konstruktion und, ganz allgemein, Anschlußenden für Leitungen.

Es ist eindeutig, daß es sich hier nicht um einen Gegenstand handelt, der eine Kombination von Merkmalen der

In the light of the statements made above (in Section 5) it first has to be established whether the Search Division was right in not searching the subject-matter of that claim as filed. The following comments need to be made in this respect:

6.1 In the search report of 6 September 1985 the appellants were informed that the European patent application contained two inventions or groups of inventions, and that the first of these related to "the fitting of a measuring device in conduits". In the Search Division's opinion this first invention or group of inventions was referred to in Claims 1 to 5 as originally filed. It overlooked the fact however that the original Claim 6 not only contained a reference to said Claim 1 but also, as an alternative, a reference to one of the other preceding Claims 2 to 5. In addition, Claim 6 correctly refers back not only to Claim 1 but also to dependent Claims 2 to 5, since it relates to a special presentation of the measuring casing which could be incorporated as an additional feature into any of the subject-matters defined in the preceding claims.

6.2 The search report for those parts of the European patent application relating to this first invention or group of inventions ought consequently to have taken account of the subject-matter of Claim 6 as originally filed too, since that claim contains a reference to original Claims 2, 3, 4 or 5 in combination with original Claim 1.

6.3 Since for this reason alone a search report should have been drawn up for the subject-matter of Claim 6 as originally filed, it is unnecessary to examine whether the documents of the European patent application as first filed satisfy the requirement of unity of invention (Article 82 EPC).

7. Claim 1 according to the main request (see Section IX above) relates to a measuring device for fitting in conduits with a measuring casing, a specially constructed measuring body and, in quite general terms, connecting ends for conduits.

This subject-matter clearly does not represent a combination of the features of Claims 1 and 6 as originally

deposited, pour laquelle il n'avait pas été établi de rapport de recherche européenne. Compte tenu de ce qui précède (point 5), il convient donc de vérifier tout d'abord si la division de la recherche a eu raison de ne pas effectuer de recherche pour l'objet de cette revendication initialement déposée, et à ce sujet, il y a lieu de formuler les remarques suivantes:

6.1 Dans le rapport de recherche du 6 septembre 1985, il a été notifié à la requérante que sa demande de brevet européen comportait deux inventions ou groupes d'inventions dont la (le) première (mier) se rapportait au "montage du dispositif de mesure dans des tuyaux". De l'avis de la division de la recherche, cette première invention (ou ce premier groupe d'inventions) était mentionnée (é) dans les revendications 1 à 5 déposées initialement. Toutefois, la division de la recherche n'a pas vu que la revendication 6 déposée initialement comportait une référence non seulement à la revendication 1, mais aussi à l'une quelconque des revendications précédentes 2 à 5. De surcroît, c'était à bon droit que la revendication 6 se référait à la revendication 1 ainsi qu'aux revendications dépendantes 2 à 5, puisqu'elle concernait une configuration particulière du boîtier de mesure, qui constituait une caractéristique supplémentaire pouvant être ajoutée à chacun des objets définis dans les revendications précédentes.

6.2 En conséquence, il aurait fallu que le rapport de recherche établi pour les parties de la demande de brevet européen se rapportant à cette première invention ou à ce premier groupe d'inventions tienne compte également de l'objet de la revendication 6 déposée initialement, puisque celle-ci comporte une référence aux revendications 2, 3, 4 ou 5 déposées initialement, considérées en combinaison avec la revendication 1 initialement déposée.

6.3 Puisque, ne serait-ce que pour cette simple raison, il aurait dû être établi un rapport de recherche pour l'objet de la revendication 6 déposée initialement, il n'y a donc plus lieu d'examiner si les pièces initiales de la demande de brevet européen satisfont à l'exigence de l'unité d'invention (article 82 CBE).

7 La revendication 1 selon la requête principale (cf. supra, point IX) concerne un dispositif de mesure destiné à être monté dans des tuyaux, comportant un boîtier de mesure, un élément de mesure de construction spéciale, et, d'une manière très générale, des extrémités de raccordement pour tuyaux.

Il est manifeste qu'il ne s'agit pas ici d'un objet combinant les caractéristiques des revendications 1 et 6 dépo-

ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1 und 6 darstellt, da die wichtigen "Zwischenstücke" fehlen. Des weiteren ist der Beschreibung (auf Seite 2, Abschnitt 2) zu entnehmen, daß diese Zwischenstücke im Hinblick auf die Lösung der Aufgabe unerlässlich sind.

Es stellt sich deshalb die Frage, ob Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag überhaupt dem Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ genügt.

8. Nach Auffassung der Kammer betrifft der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag (vgl. oben Abschnitt X) ein einbaubares Meßgerät, das Merkmale der ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1, 2 und 6 aufweist. Durch die Kombination dieser Ansprüche wird andererseits eine Ausführungsform definiert, die unter die im Recherchenbericht zuerst erwähnte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen fällt (vgl. oben Abschnitt 6.2).

Im Hinblick auf eine eventuelle Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstands dieses Anspruchs ist ferner gegebenenfalls eine zusätzliche Recherche durchzuführen.

9. Da die Prüfungsabteilung die Zulässigkeit der durchgeführten Änderungen im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ und die Patentfähigkeit der von der Beschwerdeführerin gemäß Hauptantrag beziehungsweise gemäß Hilfsantrag beanspruchten Erfindung noch nicht geprüft hat, macht die Kammer von der Möglichkeit nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch und verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurück.

10. Bei diesem Ausgang des Beschwerdeverfahrens ist der von der Beschwerdeführerin hilfsweise gestellte Antrag, den Gegenstand der Patentansprüche gemäß Hauptantrag auszuscheiden und im Rahmen einer Teilmeldung weiterzuverfolgen, gegenstandslos. Dasselbe gilt in bezug auf den ebenfalls hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung.

11. Die Tatsache, daß die erste Instanz im vorliegenden Fall den mit der Einheitlichkeit der Erfindung verbundenen Fragenkomplex generell anders beurteilt hat als die Kammer, stellt keinen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ dar, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr notwendig machen würde. Der diesbezügliche Antrag der Beschwerdeführerin wird daher zurückgewiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben

filed since the important "intermediate pieces" are missing. Furthermore, the description (on page 2, Section 2) indicates that those intermediate pieces are essential for solving the problem.

The question then arises as to whether Claim 1 according to the main request satisfies the requirement of Article 123(2) EPC at all

8. In the Board's view the subject-matter of Claim 1 according to the auxiliary request (see Section X above) relates to a measuring device capable of being fitted that displays features of Claims 1, 2 and 6 as originally filed. By combining those claims, however, an embodiment is defined which falls within the invention or group of inventions first mentioned in the search report (see Section 6.2 above).

An additional search may also have to be carried out to enable the patentability of the subject-matter of this claim to be examined.

9. Since the Examining Division has not yet examined the admissibility of the amendments under Article 123(2) EPC or the patentability of the invention claimed by the appellants according to the main and auxiliary requests, the Board will avail itself of the option provided by Article 111(1) EPC and remit the case to the Examining Division for further prosecution.

10. This outcome of the appeal proceedings renders null and void the alternative request filed by the appellants for the subject-matter of the claims according to the main request to be divided out and prosecuted further in a divisional application. The same applies to the other alternative request for oral proceedings.

11. The fact that the department of first instance came to a different conclusion from the Board in respect of the series of questions associated with the unity of the invention in the present case does not constitute a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC rendering it necessary to reimburse the fee for appeal. The appellants' request to that effect is therefore rejected.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside.

sées initialement, puisqu'il manque un élément important, à savoir les "pièces intermédiaires". En outre, il ressort de la description (page 2, paragraphe 2) que ces pièces intermédiaires sont indispensables pour résoudre le problème.

Il se pose donc la question de savoir d'une part si la revendication 1 selon la requête principale satisfait à la condition exigée à l'article 123(2) CBE.

8. D'autre part, de l'avis de la Chambre, l'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire (cf. supra point X) concerne un dispositif de mesure destiné à être monté dans des tuyaux, présentant des caractéristiques des revendications 1, 2 et 6 déposées initialement. La combinaison de ces revendications permet par ailleurs de définir un mode de réalisation qui entre dans le cadre de l'invention ou du groupe d'inventions mentionné(e) en premier lieu dans le rapport de recherche (cf. supra, point 6.2).

Pour permettre éventuellement l'examen de la brevetabilité de l'objet de cette revendication, il y a lieu, le cas échéant, d'effectuer une recherche supplémentaire.

9. Etant donné que la division d'examen n'a pas encore examiné la recevabilité au regard de l'article 123(2) CBE des modifications qui ont été apportées, ni la brevetabilité de l'invention revendiquée par la requérante dans sa requête principale ou dans sa requête subsidiaire, la Chambre, usant de la possibilité que lui offre l'article 111(1) CBE, renvoie l'affaire à la division d'examen pour qu'elle statue sur ces points.

10. Compte tenu de cette issue de la procédure de recours, la requête subsidiaire de la requérante visant à faire retirer de la demande l'objet des revendications selon la requête principale pour en faire poursuivre l'examen dans le cadre d'une demande divisionnaire est devenue sans objet. Il en va de même en ce qui concerne la requête, elle aussi formulée à titre subsidiaire, visant à la tenue d'une procédure orale.

11. Le fait que dans la présente affaire la Chambre et la première instance aient tranché de manière différente les questions en relation avec l'unité de l'invention ne constitue pas un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, nécessitant le remboursement de la taxe de recours. La requête formulée en ce sens par la requérante est donc rejetée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée

2 Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen

3 Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

2. The case is remitted to the Examining Division for further prosecution.

3. The request for reimbursement of the fee for appeal is rejected.

2. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen pour poursuite de la procédure d'examen.

3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 12. August 1991
T 780/89 - 3.3.2
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon
Mitglieder: I. A. Holliday
R. L. J. Schulte

Anmelder: Bayer AG

Stichwort: Immunstimulierende Mittel/BAYER

Artikel: 52 (4) EPÜ

Schlagwort: "Therapeutische Behandlung" - "Prophylaxe" - "Immunstimulierung"

Leitsätze

I. Eine allgemeine Immunstimulierung oder die Stimulierung körpereigener Abwehrkräfte durch die Verwendung bestimmter Verbindungen, die gleichzeitig mit einer spezifischen Prophylaxe gegen bestimmte Infektionen einhergeht, ist als therapeutische Behandlung zu qualifizieren und gilt damit gemäß Artikel 52 (4) EPÜ als nicht gewerblich anwendbar (vgl. Punkt 6 der Entscheidungsgründe).

II. Ist die Erhöhung der Fleischproduktion lediglich die Folge einer verbesserten Gesundheit und verringerten Sterberate aufgrund einer therapeutischen Behandlung mit einem bestimmten Stoff, so wird der Verwendungserfindung durch diesen Sekundärerfolg nicht der Charakter einer gemäß Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossenen therapeutischen Behandlung genommen (vgl. Punkt 7 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 85 102 045.3 (Veröffentlichungsnummer 0 158 075) wurde von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 28. Oktober 1989 eingereichten Ansprüche 1 bis 4 zugrunde, die wie folgt lauten:

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 12 August 1991
T 780/89 - 3.3.2
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P.A.M. Lançon
Members: I.A. Holliday
R.L.J. Schulte

Applicant: Bayer AG

**Headword: Immunostimulant/
BAYER**

Article: 52(4) EPC

Keyword: "Therapeutic treatment" - "Prophylaxis" - "Immunostimulation"

Headnote

I. General immunostimulation or stimulation of the body's own defences by the use of particular compounds, in conjunction with specific prophylaxis against certain infections, is to be classed as therapeutic treatment and therefore as not susceptible of industrial application in accordance with Article 52(4) EPC (point 6 of the Reasons for the Decision).

II. If an increase in meat production is merely the consequence of improved health and a lower death rate because of therapeutic treatment with a specific substance, this secondary effect does not deprive the use invention of the character of a therapeutic treatment excluded from patentability in accordance with Article 52(4), first sentence, EPC (point 7 of the Reasons for the Decision).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 85 102 045.3 (publication number 0 158 075) was refused by the Examining Division. The decision was based on Claims 1 to 4, filed on 28 October 1989, which read as follows:

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2 en date du 12 août 1991
T 780/89 - 3.3.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P.A.M. Lançon
Membres: I.A. Holliday
R.L.J. Schulte

Demandeur: Bayer AG

**Référence: Immunostimulants/
BAYER**

Article: 52(4) CBE

Mot-clé: "Traitement thérapeutique" - "Prophylaxie" - "Immunostimulation"

Sommaire

I. Une immunostimulation générale ou la stimulation des défenses naturelles par l'utilisation de certains composés, qui va de pair avec une prophylaxie spécifique de certaines infections, doit être qualifiée de traitement thérapeutique et n'est donc pas susceptible d'application industrielle conformément à l'article 52(4) CBE (cf point 6 des motifs de la décision).

II. Si l'augmentation de la production carnée est la seule conséquence d'une santé améliorée et d'un taux de mortalité réduit en raison d'un traitement thérapeutique se basant sur une certaine substance, un tel effet secondaire bénéfique ne saurait ôter à l'invention d'utilisation sa qualité de traitement thérapeutique, lequel est exclu de la brevetabilité (cf point 7 des motifs de la décision) conformément à l'article 52(4), première phrase CBE

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n°85 102 045 3 (numéro de publication 0 158 075) a été rejetée par la division d'examen sur la base des revendications 1 à 4, déposées le 28 octobre 1989, qui s'énoncent comme suit: