

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 27. Januar 1992  
W 15/91 - 3.3.2\*  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.A.M. Lançon  
Mitglieder: A. Nuss  
C. Holtz

**Anmelder: Hoechst AG**

**Stichwort: Herbizide/HOECHST**

**Artikel: 17(3) a) PCT**

**Regel: 13.1, 40.1, 40.2 c) PCT**

**Schlagwort: "Mangelnde Einheitlichkeit a posteriori (bestätigt) - mehrere unabhängige Erfindungsgruppen"**

*Leitsatz*

*Aufgrund des Vertrags über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ist die Internationale Recherchenbehörde (IRB) im Rahmen der Erstellung von internationalen Recherchen gleichzeitig zuständig für die Klassifikation der von ihr recherchierten internationalen Anmeldung (siehe Regel 43.3 des PCT-Vertrags). Die IRB verfügt somit aber unverkennbar über eine umfassende Kenntnis des zu verwendenden Prüfstoffs, der laut PCT in einer für Recherchenezwecke geordneten Form vorliegen muß (siehe Artikel 15(4) in Verbindung mit Regel 34 und 36 PCT). Die IRB ist daher das kompetente Organ, um zu beurteilen, welche Klassifikationseinheiten vernünftigerweise für die internationale Recherche heranzuziehen sind. Dies erklärt, warum es gemäß den PCT-Richtlinien im Ermessen der IRB liegt zu entscheiden, ob der Zeitaufwand für eine vollständige Recherche vernachlässigbar gering ist oder nicht (siehe Kapitel VII, Punkt 12 der PCT-Richtlinien).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Anmelderin hat am 12. Oktober 1990 beim Europäischen Patentamt die internationale Anmeldung PCT/EP ... eingereicht.

II. Am 30. Januar 1991 richtete das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) an die Anmelderin eine Aufforderung zur Zahlung zwölf zusätzlicher Recherchegebühren gemäß Artikel 17(3) a) und Regel 40.1 PCT. Darin vertrat die IRB die Auffassung, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspreche.

In der Aufforderung wird zunächst darauf hingewiesen, daß die Patentanmeldung herbizide Wirkstoffkombinatio-

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 27 January 1992  
W 15/91 - 3.3.2\*  
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P.A.M. Lançon  
Members: A. Nuss  
C. Holtz

**Applicant: Hoechst AG**

**Headword: Herbicides/HOECHST**

**Article: 17(3)(a) PCT**

**Rule: 13.1, 40.1 and 40.2(c) PCT**

**Keyword: "Lack of unity a posteriori (confirmed) - multiple independent groups of inventions"**

*Headnote*

*Under the Patent Cooperation Treaty (PCT), the International Searching Authority (ISA) is also responsible, when carrying out international searches, for classifying the international application searched by it (see Rule 43.3 PCT). Accordingly, the ISA plainly has extensive knowledge of the documentation to be employed, which according to the PCT must be properly arranged for search purposes (see Article 15(4) in conjunction with Rules 34 and 36 PCT). The ISA is therefore the competent body to judge which classification units are reasonably to be employed for the international search. This explains why, under the PCT guidelines, it is a matter for the ISA to decide whether or not the time required for a complete search is negligible (see Chapter VII, paragraph 12, of the PCT guidelines).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. On 12 October 1990 the applicant filed an international application PCT/EP ... with the European Patent Office.

II. On 30 January 1991 the European Patent Office as competent International Searching Authority (ISA) issued, pursuant to Article 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT, an invitation to the applicant to pay twelve additional search fees because the application did not comply with the requirement of unity of invention.

In the invitation it is first of all pointed out that the patent application relates to herbicidal combinations of active

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 27 janvier 1992  
W 15/91 - 3.3.2\*  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P.A.M. Lançon  
Membres: A. Nuss  
C. Holtz

**Demandeur: Hoechst AG**

**Référence: Herbicides/HOECHST**

**Article: 17(3) a) PCT**

**Règle: 13.1, 40.1 et 40.2 c) PCT**

**Mot-clé: "Constatation a posteriori d'absence d'unité de l'invention (oui) - présence de plusieurs groupes d'invention indépendants"**

*Sommaire*

*En vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) est, dans le cadre de l'établissement du rapport de recherche internationale, aussi chargée du classement des demandes internationales pour lesquelles elle a effectué une recherche (cf règle 43.3 PCT). L'ISA a donc assurément une connaissance complète de la documentation pertinente qui, selon les termes mêmes du PCT, doit être disposée de manière adéquate aux fins de la recherche (cf article 15(4) ensemble les règles 34 et 36 PCT). Ainsi, l'ISA est l'organe compétent pour juger quelles unités de classification doivent être raisonnablement prises en considération pour la recherche internationale. Ceci explique pourquoi c'est à l'ISA d'apprécier, en application des directives selon le PCT, si le temps à consacrer à une recherche complète est négligeable ou non (cf chapitre VII, paragraphe 12 des directives selon le PCT).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le demandeur a déposé le 12 octobre 1990 auprès de l'Office européen des brevets la demande internationale PCT/EP n° ...

II. Le 30 janvier 1991, l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), a invité le demandeur à payer douze taxes additionnelles pour la recherche, en application de l'article 17(3)a) et de la règle 40.1 PCT, en signalant qu'il considérait que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention

Dans cette invitation, il est tout d'abord indiqué que la demande de brevet porte sur des combinaisons d'agents

\* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1.30 DEM pro Seite erhältlich.

\* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

\* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.

nen betrifft, bestehend aus Benzoylcyclohexandion-derivaten (Typ A-Verbindungen) und einer oder mehrerer der in Patentanspruch 1 genannten Typ B-Verbindungen (19 einzeln genannte Typ B-Verbindungen).

Zur Begründung des Einwandes der mangelnden Einheitlichkeit wurde in der Aufforderung dann ausgeführt, daß die Idee, die die aufgeführten Kombinationen unter ein Konzept zusammenfassen könnte, nämlich Benzoylcyclohexandion-derivate mit anderen Herbiziden zu kombinieren, nicht neu sei. Aus EP-A-230 596 (1) und den in der Beschreibung genannten Veröffentlichungen, z. B. EP-A-186 118 (2), Seite 26 und EP-A-137 963 (3), Seite 19, seien Kombinationen von herbiziden Benzoylcyclohexandion-derivaten mit anderen Herbiziden bekannt. Die 19 Typ B-Verbindungen ließen sich somit aufgrund ihrer Struktur in 13 verschiedene Klassen einordnen, deren einziges gemeinsames Merkmal ihre herbizide Eigenschaft sei. Die anmeldungsgemäßen Kombinationen seien daher keine Gruppe von Erfindungen, die im Sinne der Regel 13.1 PCT eine gemeinsame erfinderische Idee verkörperliche.

Die Aufforderung enthielt schließlich am Ende die Aufgliederung der erfindungsgemäßen Wirkstoffkombinationen in dreizehn Erfindungsgruppen, nämlich

1. Kombination der Verbindung I mit II oder III.
2. Kombination der Verbindung I mit IV.
3. Kombination der Verbindung I mit V, VI, XI oder XII.
4. Kombination der Verbindung I mit VII oder VIII.
5. Kombination der Verbindung I mit IX.
6. Kombination der Verbindung I mit X.
7. Kombination der Verbindung I mit XIII.
8. Kombination der Verbindung I mit XIV.
9. Kombination der Verbindung I mit XV.
10. Kombination der Verbindung I mit XVI.
11. Kombination der Verbindung I mit XVII.
12. Kombination der Verbindung I mit XVIII oder XIX.
13. Kombination der Verbindung I mit XX.

III. Die Anmelderin hat daraufhin am 27 Februar 1991 sechs der geforderten zusätzlichen Recherchegebühren (die Erfindungen gemäß den von der IRB definierten Erfindungsgruppen 2, 3, 4, 5, 6, 12) unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 (c) PCT entrichtet und zur Begründung im wesentlichen ausgeführt, daß allen beanspruchten Mitteln, Verfahren zur Herstellung und Anwendungsverfahren gemeinsam sei, daß eine Typ A-Verbindung enthalten bzw.

substances comprising benzoylcyclohexanedione derivatives (type-A compounds) and one or more of the 19 specific type-B compounds mentioned in Claim 1,

To substantiate the objection of lack of unity it was then stated in the invitation that the idea whereby said combinations might be considered as falling under a single concept - combining benzoylcyclohexanedione derivatives with other herbicides - was not new. Combinations of herbicidal benzoylcyclohexanedione derivatives with other herbicides were known from EP-A-230 596 (1) and the publications cited in the description, for example EP-A-186 118 (2), page 26, and EP-A-137 963 (3), page 19. The 19 type-B compounds were accordingly classifiable by structure into 13 different classes whose sole common feature was their herbicidal property. The combinations according to the application were therefore not a group of inventions which, within the meaning of Rule 13.1 PCT, were so linked as to form a single general inventive concept.

The invitation concluded with the classification of the combinations according to the invention into 13 groups of inventions:

1. Combination of compound I with II or III.
2. Combination of compound I with IV.
3. Combination of compound I with V, VI, XI or XII.
4. Combination of compound I with VII or VIII.
5. Combination of compound I with IX.
6. Combination of compound I with X.
7. Combination of compound I with XIII.
8. Combination of compound I with XIV.
9. Combination of compound I with XV.
10. Combination of compound I with XVI.
11. Combination of compound I with XVII.
12. Combination of compound I with XVIII or XIX.
13. Combination of compound I with XX.

III. On 27 February 1991 the applicant then paid six of the requested additional search fees (relating to the ISA's above-defined invention groups 2, 3, 4, 5, 6 and 12) under protest (Rule 40.2(c) PCT), essentially arguing in a reasoned statement that what unified all the claimed compositions, processes of preparation and methods of application was that they contained or made use of a type-A compound combined with one or more further herbi-

herbicides constituées de dérivés de benzoylcyclohexanedione (composés de type A) et d'un ou plusieurs des composés de type B cités dans la revendication 1 (19 composés de type B énumérés individuellement)

L'objection pour absence d'unité de l'invention a été soulevée au motif qu'il n'était pas nouveau de regrouper sous un seul et même concept les combinaisons énumérées, c'est-à-dire de combiner des dérivés de benzoylcyclohexanedione avec d'autres herbicides. L'antériorité EP-A-230 596 (1) ainsi que les publications citées dans la description, par exemple EP-A-186 118 (2), page 26 et EP-A-137 963 (3), page 19, divulguent des combinaisons de dérivés herbicides de benzoylcyclohexanedione avec d'autres herbicides. Dans ces conditions, les 19 composés de type B peuvent être répartis de par leur structure dans 13 classes différentes dont l'unique caractéristique commune est leur propriété herbicide. Les combinaisons selon la demande ne constituent donc pas une pluralité d'inventions formant un concept inventif général au sens de la règle 13.1 PCT.

L'invitation énumérait, en terminant, les treize groupes d'invention dans lesquels se répartissaient les combinaisons des agents selon la demande, à savoir:

1. Combinaison du composé I avec II ou III.
2. Combinaison du composé I avec IV.
3. Combinaison du composé I avec V, VI, XI ou XII.
4. Combinaison du composé I avec VII ou VIII.
5. Combinaison du composé I avec IX.
6. Combinaison du composé I avec X.
7. Combinaison du composé I avec XIII.
8. Combinaison du composé I avec XIV.
9. Combinaison du composé I avec XV.
10. Combinaison du composé I avec XVI.
11. Combinaison du composé I avec XVII.
12. Combinaison du composé I avec XVIII ou XIX.
13. Combinaison du composé I avec XX.

III. Le demandeur a alors acquitté le 27 février 1991 six des taxes additionnelles pour la recherche qui étaient requises (inventions selon les groupes d'invention 2, 3, 4, 5, 6, 12 définis par l'ISA) tout en formulant la réserve visée à la règle 40.2 c) PCT et a pour l'essentiel invoqué comme motif de sa réserve que la caractéristique commune à tous les moyens, procédés de préparation et d'application revendiqués était de contenir ou d'utiliser un com-

eingesetzt werde, und zwar in Kombination mit einem oder mehreren weiteren Herbiziden, die alle zu einer synergistischen Wirkungssteigerung der Typ A-Verbindungen führten.

Außerdem führe eine Aufteilung der Erfindung in Teilerfindungen, wie sie von der IRB verlangt werde, zu einer lückenhaften Recherche, weil dadurch herbizide Mittel mit Kombinationen aus Typ A-Verbindungen und mehreren der Typ B-Verbindungen nicht mehr umfaßt seien.

### Entscheidungsgründe

1 Der Widerspruch ist zulässig.

Die Anmelderin hat lediglich sechs der zwölf geforderten zusätzlichen Recherchegebühren entrichtet, nämlich für die von der IRB definierten Erfindungsgruppen 2, 3, 4, 5, 6 und 12; für keine der Gruppen 7, 8, 9, 10, 11, 13 wurde eine zusätzliche Gebühr entrichtet. Daher braucht die Kammer im vorliegenden Fall lediglich zu untersuchen, ob die Aufforderung hinsichtlich der zusätzlich entrichteten Recherchegebühren gerechtfertigt ist oder nicht.

2. Wie aus Punkt II oben ersichtlich ist, hat die IRB den Einwand der mangelnden Einheitlichkeit auf das im Recherchenbericht angegebene Dokument (1) gestützt. Außerdem wurde auf zwei weitere Dokumente verwiesen, die in der vorliegenden PCT-Anmeldung erwähnt wurden, nämlich Dokument (2) und (3). Insbesondere ist der Begründung zu entnehmen, daß nach Auffassung der IRB die Idee, aufgrund welcher die in Rede stehenden Kombinationen unter einem Konzept zusammengefaßt werden könnten, nämlich Benzoylcyclohexandion-derivate mit anderen Herbiziden zu kombinieren, nicht mehr neu sei, da solche Kombinationen aus dem genannten Stand der Technik bekannt seien. Die vorliegende Anmeldung betreffe daher keine Gruppe von Erfindungen, die im Sinne der Regel 13.1 PCT eine gemeinsame erfinderische Idee verwirkliche.

Wie ohne weiteres erkennbar, wurde im vorliegenden Fall der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit der Erfindung erst "*a posteriori*" erhoben.

3. In der Entscheidung G 1/89 vom 2. Mai 1990 (siehe ABI. EPA 1991, 155) hat die Große Beschwerdekammer u. a. ausgeführt, daß die IRB berechtigt ist, zur Feststellung der Nichteinheitlichkeit einer internationalen Anmeldung auch die Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik in Betracht zu ziehen (Nichteinheitlichkeit "*a posteriori*"). Die Große Beschwerdekammer hat hervorgehoben, daß eine in diesem Zusammenhang vorgenommene Beurteilung der IRB bezüglich der Neuheit bzw. der erfinderischen Tätigkeit, die zu einer derartigen Feststellung der Nichteinheitlichkeit führt, nur als vor-

cides which all caused a synergistic increase in the activity of the type-A compounds.

In the opinion of the applicant, splitting the invention into subsidiary inventions, as demanded by the ISA, would lead to an incomplete search, since herbicidal compositions comprising combinations of type-A compounds and a plurality of the type-B compounds would no longer be included.

### Reasons for the Decision

1 The protest is admissible

The applicant has paid only six of the twelve requested additional search fees, for the invention groups 2, 3, 4, 5, 6 and 12, as defined by the ISA; no additional fee was paid for any of the invention groups 7, 8, 9, 10, 11 and 13. Therefore the only issue to be examined by the Board in the present case is whether or not the invitation is justified in respect of the additional search fees paid

2. As is evident from point II above, the ISA has based the objection of lack of unity on document (1) cited in the search report. The ISA further cited two other documents which are mentioned in the present PCT application, documents (2) and (3). The ISA is in particular of the view that the idea whereby the combinations in question might be grouped together under a single concept, that of combining benzoylcyclohexanedione derivatives with other herbicides, is no longer new, since such combinations are known from the cited state of the art. The present application therefore did not relate to a group of inventions which, within the meaning of Rule 131 PCT, were so linked as to form a single general inventive concept.

As is readily apparent, in the present case the objection of lack of unity of the invention was only raised *a posteriori*.

3. In decision G 1/89 of 2 May 1990 (see OJ EPO 1991, 155) the Enlarged Board of Appeal observed, *inter alia*, that the ISA is entitled, when determining whether or not an international patent application complies with the requirement of unity of invention, also to consider the question of novelty and of inventive step compared with the state of the art (non-unity *a posteriori*). The Enlarged Board of Appeal emphasised that if the ISA, when forming such a view of the novelty and the inventive step, arrives at the consideration that the international application lacks unity, it may only be regarded as a provisional opinion, the considera-

posé de type A, et ce, en combinaison avec un ou plusieurs autres herbicides produisant tous un accroissement synergique de l'activité des composés de type A

Le demandeur a en outre déclaré qu'en séparant l'invention en inventions divisionnaires de la manière exigée par l'ISA, on aboutissait à une recherche incomplète et fragmentaire par le fait qu'elle ne tenait plus compte d'herbizides comprenant des composés de type A et plusieurs composés de type B.

### Motifs de la décision

1 La réserve est recevable.

Le demandeur n'a acquitté que six des taxes additionnelles pour la recherche sur les douze requises, en l'occurrence celles correspondant aux groupes d'invention 2, 3, 4, 5, 6 et 12 définis par l'ISA; aucune taxe additionnelle n'a été payée pour l'un quelconque des groupes 7, 8, 9, 10, 11 et 13. La Chambre se contentera donc d'examiner si c'est en réponse à une invitation justifiée que les taxes additionnelles ont été payées.

2. Comme il ressort du point II ci-dessus, l'ISA a fondé son objection pour absence d'unité de l'invention sur le document (1) cité dans le rapport de recherche. Elle a en outre fait référence à deux autres documents mentionnés dans la demande PCT en cause, à savoir les documents (2) et (3). On peut notamment lire dans l'exposé des motifs que, d'après l'ISA, il n'est pas nouveau de regrouper les combinaisons en question sous un seul et même concept, c'est-à-dire de combiner des dérivés de benzoylcyclohexanedione avec d'autres herbicides, étant donné que de telles combinaisons sont connues suivant l'état de la technique cité. La demande en cause ne porte donc pas sur une pluralité d'inventions formant un concept inventif général au sens de la règle 13.1 PCT.

Comme cela apparaît clairement, l'objection pour absence d'unité de l'invention n'a, dans la présente espèce, été soulevée qu'*a posteriori*.

3. Dans la décision G 1/89 en date du 2 mai 1990 (cf. JO OEB 1991, 155), la Grande Chambre de recours a entre autres dit que, pour constater l'absence d'unité d'invention d'une demande internationale, l'ISA peut examiner également la question de la nouveauté et de l'activité inventive par rapport à l'état de la technique (défaut d'unité constaté "*a posteriori*"). La Grande Chambre de recours a souligné que l'appréciation portée ainsi par l'ISA sur la nouveauté et l'activité inventive, appréciation qui conduit à constater ce défaut d'unité d'invention, ne saurait être qu'un avis provisoire; cela a pour seul effet au plan de la pro-

läufige Meinung anzusehen sei; die Feststellung habe nur die verfahrensrechtliche Wirkung, das Sonderverfahren gemäß Artikel 17 und Regel 40 PCT einzuleiten, und sei daher keine Sachprüfung im normalen Sinne des Begriffes (Entscheidungsgründe Punkt 8.1).

4. Gegenstand der vorliegenden Anmeldung sind herbizide Mittel, gekennzeichnet durch einen wirksamen Gehalt einer oder mehrerer Verbindungen der allgemeinen Formel (I) oder deren Salze (Typ A-Verbindungen)

...

5. Von den in der Aufforderung der IRB genannten Dokumenten kommt nach Auffassung der Kammer Dokument (1) dem beanspruchten Gegenstand am nächsten, da dieser Stand der Technik **synergistisch** wirksame Herbizidzusammensetzungen beschreibt, bestehend aus ...

Gegenüber Dokument (1) bestand für den Fachmann daher die Aufgabe darin, weitere Alternativen für die vorbeschriebenen synergistisch wirksamen Herbizidzusammensetzungen zu finden.

Als Lösung dieser Aufgabe wurde gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung eine Kombination von einem Herbizid aus der Reihe der Benzoylcyclohexandion-derivate mit zumindest einer der Verbindungen (II) - (XX) beansprucht.

6. Obwohl die zu der vorliegenden Anmeldung erwähnten Dokumente (2) und (3) nicht ausdrücklich synergistisch wirksame Herbizidkombinationen beschreiben, sind nach Auffassung der Kammer nichtsdestoweniger zumindest einige der nun beanspruchten Herbizidzusammensetzungen dort neuheitsschädlich vorbeschrieben, da es bei der Lösung der oben gestellten Aufgabe lediglich darauf ankommt, bestimmte Herbizidverbindungen miteinander zu kombinieren. Beide Dokumente beschreiben nämlich nicht nur eine Vielzahl an erfindungsgemäßen Benzoylcyclohexandion-derivaten (I), sondern auch eine Reihe von anderen Herbiziden, die mit den erstgenannten als **Kombination** vorgeschlagen werden, so z. B. 2-Benzthiazol-2-yloxy-N-methyl-acetanilid und S-Ethylhexahydro-1 H-azepincarbamidsäurethiolester (siehe Dokument (2), Anspruch 1 und Seite 26, Zeilen 6 und 18/19; Dokument (3) Anspruch 1 und Seite 19, Zeilen 6 und 18/19). Letztere entsprechen den erfindungsgemäßen Verbindungen (X) und (V). Die im vorliegenden Fall beanspruchte Kombination der Verbindungen (I) mit (V) oder (X) sind somit eindeutig aus Dokument (2) bzw (3) bekannt. Es ist daher unerheblich, daß diese teilweise Vorwegnahme des Anmeldegegenstandes eher zufällig erfolgte.

tion has only the procedural effect of initiating the special procedure laid down in Article 17 and Rule 40 PCT and is therefore not a substantive examination in the normal sense of that term (Reasons for the Decision, point 8.1).

4 The present application relates to herbicidal compositions, characterised by an effective content of one or more compounds of the general formula (I) or salts thereof (type-A compounds)

...

5 Of the documents mentioned in the ISA's invitation, the Board is of the view that document (1) comes closest to the claimed subject-matter, since this prior art describes **synergistically** active herbicidal compositions comprising ...

Against the background of document (1), therefore, the problem for a person skilled in the art was to find further alternatives for the aforesaid synergistically active herbicidal compositions.

As a solution to this problem Claim 1 of the present application claims a combination of a herbicide of the series of the benzoylcyclohexanedione derivatives with at least one of the compounds (II) - (XX).

6. Although documents (2) and (3) cited in connection with the present application do not expressly describe synergistically active combinations of herbicides, it is none the less the view of the Board that at least some of the herbicidal compositions now claimed are anticipated there, since to solve the above-stated problem it is merely necessary to combine certain herbicidal compounds with one another. This is because the two documents describe not only a multiplicity of benzoylcyclohexanedione derivatives (I) according to the invention, but also a series of other herbicides which are proposed for use in **combination** with the former, for example 2-benzothiazol-2-yloxy-N-methyl-acetanilide and S-ethylhexahydro-1 H-azepine-1 -carbothioate (see document (2), Claim 1 and page 26, lines 6 and 18/19; document (3), Claim 1 and page 19, lines 6 and 18/19). The latter correspond to compounds (X) and (V) according to the invention. The combinations of compounds (I) with (V) or (X) claimed in the present case are thus clearly known from documents (2) and (3) respectively. It is therefore immaterial that this partial anticipation of the subject-matter of the application was something of a matter of chance.

cédure de déclencher la procédure spéciale fixée à l'article 17 et à la règle 40 PCT, et ne constitue donc pas un examen quant au fond au sens habituel du terme (motifs de la décision, point 8.1).

4. La présente demande concerne des moyens herbicides caractérisés par une quantité active d'un ou de plusieurs composés de formule générale (I) ci-après ou de leurs sels (composés de type A).

...

5. Parmi les documents cités par l'ISA dans son invitation à payer les taxes, le document (1) est, de l'avis de la Chambre, celui qui se rapproche le plus de l'objet revendiqué car il décrit des compositions d'herbicides actives par **synergie** comprenant ...

Parrapport au document (1), la tâche de l'homme du métier consistait donc à trouver d'autres variantes aux compositions herbicides actives par synergie qui étaient divulguées

La solution proposée à ce problème figurait dans la revendication 1 de la présente demande qui revendiquait une combinaison entre un herbicide du groupe des dérivés de benzoylcyclohexanedione et au moins l'un des composés (II) à (XX).

6. Bien que les documents (2) et (3) mentionnés dans la demande ne décrivent pas expressément des combinaisons d'herbicides actives par synergie, la Chambre estime qu'au moins quelques-unes des compositions d'herbicides revendiquées sont divulguées dans ces documents de telle façon qu'elles détruisent la nouveauté de l'invention, vu que pour résoudre le problème exposé ci-dessus, il suffit de combiner des composés herbicides déterminés. Les deux documents ne se bornent pas à décrire une série de dérivés de benzoylcyclohexanedione (I) selon l'invention; ils citent aussi un grand nombre d'autres herbicides proposés comme pouvant former une **combinaison** avec les premiers, tels par exemple le 2-benzothiazole-2-yloxy-N-méthylacétanilide et le thioester de l'acide carbamique - S-éthylhexahydro-1-H-azépine (cf. document (2), revendication 1 et page 26, lignes 6 et 18/19; document (3), revendication 1 et page 19, lignes 6 et 18/19). Ces derniers correspondent aux composés (X) et (V) selon l'invention. Les combinaisons entre les composés (I) et (V) ou (X) revendiquées dans la présente espèce sont donc incontestablement connues suivant les documents (2) et (3). Aussi importe-t-il peu que cette divulgation antérieure partielle de l'objet de la demande ait été plutôt le fait du hasard.

Dieser Befund für sich hat aber im vorliegenden Fall keine Auswirkungen auf die Einheitlichkeit der Erfindung, da hierdurch lediglich nachgewiesen wurde, daß einige der beanspruchten Lösungen nicht mehr neu sind. Daraus ergibt sich jedoch keineswegs automatisch, daß der Anmeldungsgegenstand nicht auf einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee beruht. Dem Einwand der mangelnden Neuheit kann der Anmelder nämlich im Laufe der späteren Sachprüfung beispielsweise dadurch abhelfen, daß er den Anmeldungsgegenstand durch geeignete Maßnahmen gegenüber dem neuheitsschädlichen Stand der Technik einschränkt (vgl. W 5/85 vom 21 März 1986, insbesondere Punkt 10 der Entscheidungsgründe und W 10/89 vom 27. September 1991, insbesondere Punkt 6 der Entscheidungsgründe).

7. Wie aus Punkt 4 und 5 oben ersichtlich, besteht die erfindungsgemäße Lösung der Aufgabe in einer Reihe von Herbizidkombinationen, die gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik **reine Alternativen** darstellen, und zwar aufgrund ihrer Gleichwertigkeit mit letzterem. Da dem Fachmann bei der Suche nach der Lösung aber bereits aus Dokument (1) bekannt war, daß er als festen oder unveränderlichen Bestandteil einer synergistischen Herbizidzusammensetzung ein Benzoylcyclohexandion-derivat verwenden konnte, bestand seine Arbeit daher vornehmlich darin, andere Zweitverbindungen als die schon bekannten zu finden. Es ist nicht undenkbar, daß er dabei eine Anzahl von Verbindungen hätte finden können, die aufgrund ihres strukturellen Zusammenhangs **eine** Familie von Verbindungen gebildet hätten und wodurch die Lösung der Aufgabe aus lediglich **einer** Alternative hätte bestehen können. Das Ergebnis dieser Suche waren aber nicht Verbindungen eines bestimmten Types, die der Fachmann innerhalb **einer** bestimmten Familie oder Klasse von chemischen Verbindungen finden konnte, sondern - wie von der IRB treffend bemerkt - eine nicht geringe Anzahl von Verbindungen, die aufgrund erheblicher Strukturunterschiede in nicht weniger als dreizehn untereinander völlig unabhängige Gruppen oder Klassen von Stoffverbindungen zerfallen. Dies hat die Anmelderin in ihrem Widerspruch nicht bestritten. Von einer einheitlichen Lösung der Aufgabe kann aber bei dieser Sachlage keine Rede sein. Vielmehr gibt es im vorliegenden Falle in Nebeneinander von insgesamt dreizehn völlig unabhängigen Lösungswegen, die in keinerlei Zusammenhang miteinander stehen. Eine einzige allgemeine erfinderische Idee ist somit nicht zu erkennen.

8 Die vorstehenden Ausführungen machen außerdem deutlich, daß eine vollständige Recherche sich nicht dar-

However, in the present case this finding of itself has no repercussions on the question of unity of the invention, since it merely shows that some of the claimed solutions are no longer new. Yet it certainly does not follow automatically that the subject-matter of the application is not based on a single general inventive concept. This is because in the course of the later substantive examination the applicant can for example remedy the objection of lack of novelty by restricting the subject-matter of the application by suitable measures compared with the novelty-destroying state of the art (cf. W 5/85 of 21 March 1986, in particular point 10 of the Reasons for the Decision, and W 10/89 of 27 September 1991, in particular point 6 of the Reasons).

7. As is clear from points 4 and 5 above, the solution according to the invention consists in a series of combinations of herbicides which, owing to their equivalence with the closest state of the art, represent **pure alternatives** to it. Since, however, the skilled person seeking a solution already knew from document (1) that a benzoylcyclohexanedione derivative could be used as the fixed or invariant constituent of a synergistic herbicidal composition, his task was therefore chiefly to find other second compounds than those already known. It is not inconceivable that he would have been able to find a number of compounds which because of their structural similarity would have formed a **single** family of compounds so that the solution to the problem could have consisted of merely a **single** alternative. However, the search uncovered not compounds of a certain type which the person skilled in the art could locate within a **single** specific family or class of chemical compounds but - as was pertinently noted by the ISA - a not inconsiderable number of compounds which, owing to appreciable structural differences, fall into no fewer than thirteen completely independent groups or classes of compounds. This was not disputed by the applicant in his protest. In these circumstances, however, there can be no question of a unitary solution to the problem. On the contrary, in the present case there is a juxtaposition of no less than thirteen completely independent solutions which are totally unrelated to one another. There is accordingly no evidence of a single general inventive concept.

8 The above observations also make it clear that a comprehensive search must go further than merely searching

Cette constatation n'a en soi, dans la présente affaire, aucune incidence sur les conclusions concernant l'unité de l'invention, car elle montre simplement que quelques-unes des solutions revendiquées ne sont plus nouvelles. Or il n'y a pas lieu d'en conclure automatiquement que l'objet de la demande ne repose pas sur un seul concept inventif général. Le demandeur peut par exemple répondre à l'objection de défaut de nouveauté, au stade ultérieur de l'examen quant au fond, en limitant l'objet de la demande de manière adéquate par rapport à l'état de la technique qui l'antécédentise (cf. décision W 5/85 en date du 21 mars 1986, notamment le point 10 des motifs, et décision W 10/89 en date du 27 septembre 1991, notamment le point 6 des motifs).

7. Comme le montrent les points 4 et 5 ci-avant, la solution du problème selon l'invention consiste à proposer une série de combinaisons d'herbicides constituant **de pures variantes** par rapport à celles de l'état de la technique le plus proche, du fait qu'elles sont de même valeur. Toutefois, vu que l'homme du métier à la recherche de la solution savait déjà par le document (1) qu'il pouvait utiliser un dérivé de benzoylcyclohexanedione comme partie fixe ou invariable d'une composition herbicide synergique, sa tâche consistait alors principalement à trouver des combinaisons nouvelles avec un deuxième composé. On peut imaginer qu'il ait ce faisant pu trouver un ensemble de composés qui auraient constitué **une** famille en raison de leur rapport structurel, la solution du problème n'étant alors donnée que par **une** seule variante. En définitive, il n'a pas trouvé de composés d'un type donné au sein d'**une** seule classe ou famille donnée de composés chimiques, mais - comme l'ISA l'a fait remarquer à juste titre - un nombre non négligeable de composés se répartissant dans pas moins de treize groupes ou classes de composés entièrement indépendants du fait de différences structurelles notables. Le demandeur n'a d'ailleurs pas contesté cela dans sa réserve. Il ne saurait donc s'agir ici d'une solution unique, mais plutôt de la juxtaposition d'un total de treize solutions indépendantes, c'est-à-dire n'ayant aucun lien entre elles. On ne peut donc discerner ici de concept inventif général unique.

8 Ce qui précède montre en outre clairement qu'une recherche complète ne peut se borner aux composés de type A

in erschöpfen kann, lediglich die Verbindungen vom Typ A zu recherchieren. Eine vollständige Recherche setzt mithin weitere gezielte Recherchen nach Veröffentlichungen zu Verbindungen vom Typ B voraus. Unter diesen Umständen ist nicht einzusehen, warum die IRB außer der in den Ansprüchen zuerst erwähnten Erfindung (Erfindungsgruppe 1) auch alle zusätzlich beanspruchten Erfindungen vollständig hätte recherchieren sollen.

Wie aus den PCT-Richtlinien ersichtlich, ist die IRB dazu angehalten, bei mangelnder Einheitlichkeit "*a posteriori*" eine vollständige Recherche für alle Erfindungen durchzuführen, wenn der zusätzliche Zeitaufwand gering ist, und zwar vor allem dann, wenn die Erfindungen unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Idee sehr ähnlich sind und keine von ihnen Recherchen in zusätzlichen Klassifikationseinheiten erfordert. Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist im Einzelfall eine Tatfrage. Hierzu möchte die Kammer folgendes bemerken:

Aufgrund des Vertrags über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ist die Internationale Recherchenbehörde (IRB) im Rahmen der Erstellung von internationalen Recherchen gleichzeitig zuständig für die Klassifikation der von ihr recherchierten internationalen Anmeldungen (siehe Regel 43.3 des PCT-Vertrags). Die IRB verfügt somit aber unverkennbar über eine umfassende Kenntnis des zu verwendenden Prüfstoßes, der laut PCT in einer für Recherchenzwecke geordneten Form vorliegen muß (siehe Artikel 15 (4) in Verbindung mit Regel 34 und 36 PCT). Die IRB ist daher das kompetente Organ, um zu beurteilen, welche Klassifikationseinheiten vernünftigerweise für die internationale Recherche heranzuziehen sind. Dies erklärt, warum es gemäß den PCT-Richtlinien im Ermessen der IRB liegt zu entscheiden, ob der Zeitaufwand für eine vollständige Recherche vernachlässigbar gering ist oder nicht (siehe Kapitel VII, Punkt 12 der PCT-Richtlinien). Da im vorliegenden Falle die Durchführung einer als vollständig anzusehenden Recherche weitere Recherchen voraussetzt, hat die Kammer keinen Grund daran zu zweifeln, daß die IRB dieses Ermessen nicht korrekt ausgeübt hat.

Unter diesen Umständen kann der IRB auch nicht zum Vorwurf gemacht werden, ihre Aufteilung der Erfindung führe zu einer lückenhaften Recherche. Diese ergibt sich vielmehr aus dem nachgezeigten Mangel an Einheitlichkeit der Erfindung und der daraus resultierenden Vielzahl an Erfindungsgegenständen, die mehr als eine Recherche erfordern.

9. Aus alledem folgt, daß entgegen der Auffassung der Anmelderin die anmeldungsgemäßen Erfindungsgruppen 2 bis 6 und 12 keine einheitliche Erfin-

for compounds of type A. A comprehensive search must consequently also involve further specific searches for publications concerning compounds of type B. In these circumstances the Board does not see why the ISA, apart from the invention first mentioned in the claims (invention group 1), should have searched in full all the additional inventions claimed.

As is clear from the PCT guidelines, the ISA has a duty, where lack of unity has become apparent *a posteriori*, to carry out a comprehensive search for all the inventions, provided the additional time required is minimal, in particular when the inventions are very similar from the aspect of the inventive concept and none of them requires searches in additional classification units. Whether these preconditions are fulfilled in a particular case is a question of fact. On this point the Board would comment as follows:

Under the Patent Cooperation Treaty (PCT), the International Searching Authority (ISA) is also responsible, when carrying out international searches, for classifying the international applications searched by it (see Rule 43.3 PCT). Accordingly, the ISA plainly has extensive knowledge of the documentation to be employed, which according to the PCT must be properly arranged for search purposes (see Article 15(4) in conjunction with Rules 34 and 36 PCT). The ISA is therefore the competent body to judge which classification units are reasonably to be employed for the international search. This explains why, under the PCT guidelines, it is a matter for the ISA to decide whether or not the time required for a complete search is negligible (see Chapter VII, paragraph 12, of the PCT guidelines). Since in the present case the execution of a search which might be considered comprehensive presupposes further searches, the Board has no reason to doubt that the ISA exercised its judgment correctly.

In these circumstances, furthermore, the ISA is not open to the criticism that its subdivision of the invention led to an incomplete search. On the contrary, the incomplete search is a result of the demonstrated lack of unity of the invention and of the resulting multiplicity of subject-matters, which require more than one search.

9. In conclusion the Board considers that, contrary to the applicant's view, the invention groups 2 to 6 and 12 according to the application do not

Elle doit en effet s'étendre aux publications portant sur des composés de type B. Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi l'ISA aurait dû également effectuer une recherche complète pour toutes les autres inventions revendiquées en plus de l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (groupe d'invention 1)

Comme il ressort des directives selon le PCT, l'ISA est tenue d'effectuer une recherche complète pour toutes les inventions en cas de défaut d'unité de l'invention constaté "*a posteriori*", lorsque le temps supplémentaire à y consacrer est limité et notamment lorsque les inventions sont très proches sur le plan du concept inventif et qu'aucune d'entre elles n'exige de recherches dans d'autres unités de classification. Si ces conditions sont réalisées dans un cas particulier, c'est une question de fait. La Chambre tient à ce sujet à faire observer ce qui suit.

En vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) est, dans le cadre de l'établissement du rapport de recherche internationale, aussi chargée du classement des demandes internationales pour lesquelles elle a effectué une recherche (cf. règle 43.3 PCT). L'ISA a donc assurément une connaissance complète de la documentation pertinente qui, selon les termes mêmes du PCT, doit être disposée de manière adéquate aux fins de la recherche (cf. article 15(4) ensemble les règles 34 et 36 PCT). Ainsi, l'ISA est l'organe compétent pour juger quelles unités de classification doivent être raisonnablement prises en considération pour la recherche internationale. Ceci explique pourquoi c'est à l'ISA d'apprécier, en application des directives selon le PCT, si le temps à consacrer à une recherche complète est négligeable ou non (cf. chapitre VII, paragraphe 12 des directives selon le PCT). Etant donné que, dans la présente espèce, l'exécution d'une recherche complète impliquerait d'autres recherches, la Chambre n'a aucune raison de douter que l'ISA ait fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation.

Dans ces conditions, on ne peut non plus reprocher à l'ISA que sa manière de diviser l'invention entraîne une recherche incomplète et fragmentaire, ce résultat étant dû par contre au manque d'unité de l'invention devenu apparent après coup et par conséquent à la multiplicité d'objets qui exigent plus d'une recherche.

9. Il découle de ce qui précède que, contrairement à l'avis du demandeur, les groupes d'invention 2 à 6 et 12 selon la demande ne constituent pas une

ding darstellen. Die Aufforderung der IRB zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren für jeden dieser Erfindungsgegenstände ist somit zu Recht ergangen.

**Entscheidungsformel****Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Der Widerspruch gemäß Regel 40.2 (c) PCT wird zurückgewiesen.

constitute a unitary invention. The ISA was accordingly right to issue an invitation to pay additional search fees for each of these subject-matters.

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

The protest under Rule 40 2(c) PCT is dismissed.

invention unique. C'est donc à bon droit que l'ISA a invité le demandeur à payer des taxes additionnelles pour la recherche afférente à chacun de ces objets de l'invention.

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

La réserve visée à la règle 40.2 c) PCT est rejetée