

GROSSE BESCHWERDEKAMMER

Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer vom 6. Juli 1993

G 2/92

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori

Mitglieder: G.D. Paterson
F. Antony
C Payraudeau
E Persson
R. Schulte
G Szabo

Stichwort: Nichtzahlung weiterer Recherchegebühren

Artikel: 82 EPÜ

Regel: 46 EPÜ

Schlagwort: "Uneinheitlichkeit der Erfindung - Bedeutung der Nichtzahlung weiterer Recherchegebühren"

Leitsatz

Ein Anmelder, der es bei einer uneinheitlichen Anmeldung unterläßt, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ weitere Recherchegebühren zu entrichten, kann diese Anmeldung nicht für einen Gegenstand weiterverfolgen, für den keine Recherchegebühren entrichtet wurden. Der Anmelder muß vielmehr eine Teilanmeldung für diesen Gegenstand einreichen, wenn er dafür weiterhin Schutz begehrt

Zusammenfassung des Verfahrens

I. Der Präsident des EPA hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Kann ein Anmelder, der es bei einer uneinheitlichen Anmeldung unterläßt, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ weitere Recherchegebühren zu entrichten, den Gegenstand, für den keine Recherchegebühren entrichtet wurden, in dieser Anmeldung weiterverfolgen oder ist er gezwungen, für diesen Gegenstand eine Teilanmeldung einzureichen?

In seiner Vorlage hat der Präsident darauf hingewiesen, daß die Technischen Beschwerdekammern 3.5.1 und 3.2.1 in den Beschwerdeverfahren T 178/84 (ABI. EPA 1989, 157) bzw. T 87/88 vom 29. November 1991 (ABI EPA 1993, 430) in der vorgenannten Frage voneinander abweichende Entscheidungen erlassen haben.

ENLARGED BOARD OF APPEAL

Opinion of the Enlarged Board of Appeal dated 6 July 1993

G 2/92

(Draft Text)*

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori

Members: G.D. Paterson
F. Antony
C. Payraudeau
E. Persson
R. Schulte
G. Szabo

Headword: Non-payment of further search fees

Article: 82 EPC

Rule: 46 EPC

Keyword: "Lack of unity of invention - consequence of non-payment of further search fees"

Headnote

An applicant who fails to pay the further search fees for a non-unitary application when requested to do so by the Search Division under Rule 46(1) EPC cannot pursue that application for the subject-matter in respect of which no search fees have been paid. Such an applicant must file a divisional application in respect of such subject-matter if he wishes to seek protection for it.

Summary of the Proceedings

I Pursuant to Article 112(1)(b) EPC, the President of the EPO has referred the following question of law to the Enlarged Board of Appeal:

Can an applicant who fails to pay further search fees for a non-unitary application when requested to do so by the Search Division under Rule 46(1) EPC pursue that application for the subject-matter in respect of which no search fees have been paid or must he file a divisional application for it?

In his letter of referral, the President has indicated that Technical Boards of Appeal 3.5.1 and 3.2.1 have given different decisions on the above question, in their respective decisions T 178/84 (OJ EPO 1989, 157) and T 87/88 dated 29 November 1991 (OJ EPO 1993, 430).

GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Avis de la Grande Chambre de recours, en date du 6 juillet 1993

G 2/92

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori

Membres: G.D. Paterson
F. Antony
C Payraudeau
E. Persson
R. Schulte
G. Szabo

Référence: Non-paiement de nouvelles taxes de recherche

Article: 82 CBE

Règle: 46 CBE

Mot-clé: "Absence d'unité d'invention - les implications du défaut de paiement de nouvelles taxes de recherche"

Sommaire

En cas d'absence d'unité d'invention, un demandeur qui n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme la division de la recherche l'invitait à le faire conformément à la règle 46(1) CBE ne peut faire poursuivre l'examen de sa demande pour ce qui est de l'objet pour lequel il n'a pas acquitté de taxe de recherche. Il est tenu au contraire de déposer une demande divisionnaire pour cet objet, s'il désire toujours que celui-ci soit protégé.

Rappel de la procédure

I. Le Président de l'OEB a soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit ci-après, conformément à l'article 112(1)(b) CBE:

En cas d'absence d'unité d'invention, un demandeur qui n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme la division de la recherche l'invitait à le faire conformément à la règle 46(1) CBE peut-il faire poursuivre l'examen de sa demande pour ce qui est de l'objet pour lequel il n'a pas acquitté de taxe de recherche ou est-il tenu de déposer une demande divisionnaire pour cet objet?

Dans sa question, le Président a souligné que, dans les affaires ayant fait l'objet respectivement des décisions T 178/84 (JO OEB 1989, 157) et T 87/88 en date du 29 novembre 1991 (JO OEB 1993, 430), les chambres de recours techniques 3.5.1 et 3.2.1 ont rendu, à propos de la question précitée, des décisions divergentes.

* According to article 4 (5) of the Rules of procedure of the Boards of Appeal (OJ EPO 1980, 171).

In der Vorlage werden der Inhalt dieser beiden Entscheidungen und das Ausmaß erörtert, in dem sie hinsichtlich der Rechtsfolgen für einen Anmelder voneinander abweichen, der eine weitere Recherchegebühr, zu deren Zahlung er nach Regel 46 (1) EPÜ aufgefordert wurde, nicht entrichtet; es wird auch auf die im EPA in dieser Frage übliche Praxis verwiesen, die in den Richtlinien, C-VI, 3.2a, dargelegt ist und die auf den in der Entscheidung T 178/84 aufgestellten Grundsätzen beruht.

II. In der Entscheidung T 178/84 prüfte die Technische Beschwerdekammer 3.5.1 die Bedeutung der Regel 46 (1) EPÜ in Fällen, in denen zur Zahlung einer weiteren Recherchegebühr aufgefordert, diese jedoch nicht entrichtet wurde und die Anmeldung daher auf der Grundlage eines teilweisen Recherchenberichts für die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung bis zur Sachprüfung nach Artikel 96 EPÜ ordnungsgemäß weitergeführt wurde. Auf der Grundlage der einschlägigen Bestimmungen des EPÜ vertrat diese Kammer die Auffassung, daß es generell in der Absicht des EPÜ liege, dem Anmelder die Entscheidung darüber zu überlassen, mit welchem Gegenstand eine Patentanmeldung weitergeführt werden soll, daß es aber "eindeutig die Absicht der Regel 46 (1) EPÜ ist, von einem Verzicht auf einen Gegenstand in einer bestimmten Patentanmeldung auszugehen, wenn ... die weitere Recherchegebühr für diesen Gegenstand nicht innerhalb der ... Frist entrichtet wird". Die Kammer erläuterte weiterhin: "Die Regel 46 (1) EPÜ wäre sonst rechtsunwirksam, und Erfindungen, für die die erforderliche Recherchegebühr nicht entrichtet worden ist, könnten in der entsprechenden Patentanmeldung genauso weiterverfolgt werden wie Erfindungen, für die diese Gebühr ordnungsgemäß entrichtet worden ist. Dies würde keinen Sinn ergeben und somit der Absicht der Regel 46 (1) EPÜ zuwiderlaufen".

Es scheint, daß der Begriff "Verzicht" in der in dieser Entscheidung verwendeten Bedeutung sich nicht auf einen sachlichen Verzicht des Anmelders auf Patentschutz für diesen Gegenstand bezieht, sondern daß dieser Begriff in einem engeren Sinne verwendet wird, um lediglich darauf hinzuweisen, daß ein Schutz für den betreffenden Gegenstand als solchen in dieser Patentanmeldung nicht mehr möglich ist.

III. Die Bedeutung der Regel 46 (1) EPÜ wurde auch von der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 in der Entscheidung T 87/88 geprüft. In dem Fall, der Gegenstand dieser Entscheidung ist, hatte die Recherchenabteilung die Auffassung vertreten, daß die ursprünglich mit der europäischen Patentanmeldung eingereichten Patent-

The letter of referral discusses the contents of these two decisions and the extent to which they deviate from each other as to the consequences of an applicant not paying an additional search fee which has been requested under Rule 46(1) EPC; reference is also made to the current practice within the EPO in this respect, which is set out in the Guidelines, C-VI, 3.2a, and which is based upon the principles stated in decision T 178/84.

II. In decision T 178/84, Technical Board of Appeal 3.5.1 considered the effect of Rule 46(1) EPC when a further search fee has been requested but not paid, and the application has therefore duly proceeded to substantive examination under Article 96 EPC on the basis of a partial European search report for the invention first mentioned in the claims. On the basis of relevant provisions of the EPC, this Board considered that it is the general intention of the EPC to leave it to the applicant to decide with which subject-matter a patent application is to proceed, but that it "lies clearly within the intention of Rule 46(1) EPC to regard subject-matter as abandoned in a particular patent application if ... the further search fee is not paid for this subject-matter within the time limit...". The Board went on to explain that "otherwise Rule 46(1) EPC would not have any legal effect and any invention for which the required search fee was not paid could be pursued in the respective patent application just in the same way as an invention for which it was duly paid. This would make no sense and therefore be against the spirit of Rule 46(1) EPC".

It seems that the word "abandoned" as used in this decision is not intended to refer to a public renunciation of the applicant's desire to obtain patent protection for the relevant subject-matter but is used in a narrower sense simply to refer to the fact that protection for the relevant subject-matter per se within that particular patent application is no longer possible

III. The effect of Rule 46(1) EPC was also considered by Technical Board of Appeal 3.2.1 in its decision T 87/88. In the case which is the subject of this decision, the Search Division had regarded the claims originally filed with the European patent application as relating to two separate inventions contrary to Article 82 EPC, and had

Etudiant le contenu de ces deux décisions, il a analysé les différences qu'elles présentent en ce qui concerne les conséquences juridiques auxquelles s'expose le demandeur qui n'a pas acquitté de nouvelle taxe de recherche comme il avait été invité à le faire conformément à la règle 46(1) CBE; il a renvoyé en outre à la pratique habituelle de l'Office à cet égard, telle qu'elle est exposée au point C-VI, 3.2a des Directives, pratique qui se fonde sur les principes énoncés dans la décision T 178/84.

II. Dans cette décision T 178/84, la chambre de recours technique 3.5.1 avait examiné comment il convient d'interpréter la règle 46(1) CBE lorsque le demandeur a omis d'acquiescer une nouvelle taxe de recherche comme il avait été invité à le faire, le traitement de la demande se poursuivant de ce fait normalement sur la base d'un rapport de recherche partiel établi pour l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications, jusqu'à l'examen quant au fond visé à l'article 96 CBE. Se fondant sur les dispositions pertinentes de la CBE, la chambre avait estimé que dans la CBE, l'intention générale du législateur était de laisser au demandeur le soin de décider de l'objet sur la base duquel il entend poursuivre la procédure de demande de brevet, mais que par ailleurs il ressort clairement des dispositions de la règle 46(1) CBE qu'un objet doit être "considéré comme abandonné dans une demande de brevet particulière si le demandeur n'acquiesce pas dans le délai imparti la nouvelle taxe de recherche pour cet objet". La chambre avait ajouté: "Autrement, la règle 46(1) serait totalement inopérante, et toute invention pour laquelle la taxe de recherche requise ne serait pas acquittée pourrait continuer d'être examinée dans la demande de brevet, tout comme une invention pour laquelle la taxe en question a été dûment payée. Cette possibilité serait absurde, et contraire à l'esprit de la règle 46(1) CBE".

Il semble que, dans cette décision, le terme "abandonné" ne signifie pas que le demandeur renonce effectivement à une protection par brevet pour cet objet. Il paraît bien plutôt avoir été utilisé dans un sens plus étroit, pour indiquer simplement qu'il n'est plus possible d'obtenir une protection par brevet pour cet objet de la demande.

III. Dans la décision T 87/88, la chambre de recours technique 3.2.1 avait, elle aussi, examiné l'interprétation qu'il convient de donner de la règle 46(1) CBE. Dans cette affaire, la division de la recherche, estimant que les revendications initiales produites lors du dépôt de la demande de brevet européen ne satisfaisaient pas aux conditions re-

ansprüche sich entgegen Artikel 82 EPÜ auf zwei getrennte Erfindungen bezögen, und hatte daher zur Zahlung einer weiteren Recherchegebühr nach Artikel 46 (1) EPÜ aufgefordert, die der Anmelder nicht entrichtete. Dementsprechend hatte die Recherchenabteilung einen Recherchenbericht für die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung erstellt.

Nach Erhalt des Recherchenberichts hatte der Anmelder zwei weitere Anspruchssätze in einem Hauptantrag und in einem Hilfsantrag eingereicht. Im Anschluß an die Prüfung der Anmeldung nach Artikel 96 EPÜ wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung nach Artikel 97 EPÜ mit der Begründung zurück, daß sich der Gegenstand der Patentansprüche des Haupt- oder des Hilfsantrags nicht auf dieselbe Erfindung beziehe, die in den ursprünglich mit der Anmeldung eingereichten Patentansprüchen zuerst erwähnt worden und die der einzige Gegenstand des europäischen Recherchenberichts gewesen sei, so daß der Gegenstand des Haupt- oder des Hilfsantrags nur in einer Teilanmeldung nach Artikel 76 EPÜ weiterverfolgt werden könne.

In ihrer Entscheidung über die Beschwerde des Anmelders gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung wies die Technische Beschwerdekammer 3.2.1 ausdrücklich von den in der Entscheidung T 178/84 dargelegten und unter der vorstehenden Nummer II zitierten Grundsätzen hauptsächlich aus folgendem Grund ab: Wenn nach Regel 46 (1) EPÜ beabsichtigt gewesen wäre, daß die Nichtzahlung weiterer Recherchegebühren, zu deren Zahlung die Recherchenabteilung aufgefordert hatte, für den Anmelder den Verlust seines Wahlrechts bedeuten sollte, nämlich zu entscheiden, welchen der in der ursprünglichen Anmeldung offenbarten Gegenstände er in dieser Anmeldung beanspruchen wollte, so wäre dies ausdrücklich geregelt worden; hingegen bestimme Regel 46 (1) Satz 3 EPÜ lediglich, daß die Recherchenabteilung infolge der Nichtzahlung der weiteren Recherchegebühren den europäischen Recherchenbericht nur für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf die Erfindungen beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind.

Begründung der Stellungnahme

1. Regel 46 EPÜ ist Teil des Verfahrenssystems, das in Gang gesetzt wird, wenn eine europäische Patentanmeldung entsprechend den Erfordernissen des Artikels 78 EPÜ eingereicht und ihr nach Artikel 80 EPÜ ein Anmelde tag zuerkannt wird. Artikel 78 (2) EPÜ schreibt vor, daß für jede solche Anmeldung eine Anmeldegebühr und eine Recherchegebühr innerhalb eines Monats nach Einreichung der An-

therefore requested payment of a further search fee under Rule 46(1) EPC, which the applicant did not pay. Accordingly, the Search Division had drawn up a search report on the invention which was first mentioned in the claims.

After receipt of the search report, the applicant had filed two further sets of claims as a main request and an auxiliary request respectively. Following examination of the application pursuant to Article 96 EPC, the Examining Division refused the application under Article 97 EPC, on the ground that the subject-matter of the claims of such main and auxiliary requests was not concerned with the same invention as had been first mentioned in the claims originally filed with the application, which had been the only subject of the European search report, and that the subject-matter of such main and auxiliary requests could only be pursued in the context of a divisional application pursuant to Article 76 EPC.

In its decision concerning the applicant's appeal from the Examining Division's decision, Technical Board of Appeal 3.2.1 expressly disagreed with the principles expressed in decision T 178/84 and quoted in paragraph II above, primarily on the basis that if Rule 46(1) EPC had intended that the consequence of non-payment by the applicant of additional search fees requested by the Search Division should be the loss of the applicant's right to choose which of the disclosed subject-matters in the original application would be the subject of the claims in that application, it would have said so expressly; on the contrary, however, the third sentence of Rule 46(1) EPC simply says that the consequence of non-payment of the additional search fees is that the Search Division shall draw up the European search report only for those parts of the application which relate to inventions in respect of which search fees have been paid

Reasons for the Opinion

1. Rule 46 EPC is part of the procedural system which begins when a European patent application is filed in accordance with the requirements of Article 78 EPC and is accorded a date of filing pursuant to Article 80 EPC. Article 78(2) EPC prescribes that each such application is subject to the payment of a filing fee and a search fee, within one month of filing; in the absence of such payment, the applica-

quies à l'article 82 CBE, puisqu'elles portaient sur deux inventions distinctes, avait invité le demandeur à acquiescer une nouvelle taxe de recherche conformément à la règle 46(1) CBE. Le demandeur n'ayant pas donné suite à cette invitation, la division de la recherche avait établi un rapport de recherche pour l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications.

Après réception du rapport de recherche, le demandeur avait déposé deux autres jeux de revendications, faisant l'objet l'un de sa requête principale, l'autre de sa requête subsidiaire. Après avoir examiné la demande conformément à l'article 96 CBE, la division d'examen l'avait rejetée conformément à l'article 97 CBE, au motif que l'objet des revendications, que ce soit dans la requête principale ou dans la requête subsidiaire, ne se rapportait pas à l'invention qui avait été mentionnée en premier lieu dans les revendications produites initialement lors du dépôt de la demande et qui constituait l'unique objet du rapport de recherche européenne: l'examen de cet objet ne pouvait donc se poursuivre que dans le cadre d'une demande divisionnaire, conformément à l'article 76 CBE.

Dans la décision par laquelle elle avait statué sur le recours formé par le demandeur contre la décision de la division d'examen, la chambre de recours technique 3.2.1 avait expressément dérogé au principe énoncé dans la décision T 178/84, tel qu'il est cité plus haut sous le point II, en faisant valoir essentiellement le motif suivant: si d'après la règle 46(1) CBE, le demandeur qui n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme l'y avait invité la division de la recherche doit perdre le droit de choisir parmi les objets divulgués dans la demande initiale celui qu'il entend revendiquer dans sa demande, cela serait indiqué expressément; or la règle 46(1) CBE, 3^e phrase dispose simplement qu'en cas de non-paiement des nouvelles taxes de recherche, la division de la recherche n'établit le rapport de recherche européenne que pour les parties de la demande qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées.

Motifs de l'avis

1 La règle 46 CBE s'applique à l'étape de la procédure qui s'engage lorsqu'une demande brevet européen est déposée conformément aux conditions requises à l'article 78 CBE et qu'il lui est attribué une date de dépôt conformément à l'article 80 CBE. Aux termes de l'article 78(2) CBE, une telle demande donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et d'une taxe de recherche dans un délai d'un mois

meldung zu entrichten sind; bei Nichtzahlung gilt die Anmeldung nach Artikel 90 (3) EPÜ als zurückgenommen

Steht der Anmeldetag einer Anmeldung fest und gilt die Anmeldung nicht als zurückgenommen, so erstellt die Recherchenabteilung nach Artikel 92 EPÜ den europäischen Recherchenbericht auf der Grundlage der Patentansprüche der Anmeldung (unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der vorhandenen Zeichnungen).

Die Regeln 44 bis 47 EPÜ enthalten die entsprechenden Durchführungsvorschriften. Insbesondere befaßt sich Regel 46 (1) EPÜ mit der Situation, die entsteht, wenn die Anmeldung nach Auffassung der Recherchenabteilung nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Artikel 82 EPÜ entspricht und somit Gegenstände enthält, die sich auf mehr als eine Erfindung beziehen. In diesem Fall ist ein teilweiser europäischer Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung zu erstellen, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung (oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 EPÜ) beziehen. Darüber hinaus ist dem Anmelder mitzuteilen, daß für jede weitere Erfindung innerhalb einer bestimmten Frist eine zusätzliche Recherchengebühr zu entrichten ist, wenn sich der Recherchenbericht auch darauf beziehen soll. Sind zusätzliche Gebühren ordnungsgemäß entrichtet worden, so erstellt die Recherchenabteilung den Recherchenbericht "für die Teile der europäischen Anmeldung, die sich auf die Erfindungen beziehen, für die Recherchengebühren entrichtet worden sind".

Nach Regel 86 (1) EPÜ darf der Anmelder den Inhalt einer Anmeldung (mit Ausnahme formaler Mängel nach Regel 41 EPÜ) vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts nicht ändern. Nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts und vor Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder die Anmeldung nach Regel 86 (2) EPÜ jedoch ändern.

Nach Veröffentlichung der Anmeldung und des europäischen Recherchenberichts gemäß Artikel 93 (2) EPÜ und nach Stellung des Prüfungsantrags und Zahlung der Prüfungsgebühr gemäß Artikel 94 EPÜ wird die Anmeldung von einer Prüfungsabteilung daraufhin geprüft, ob sie die Erfordernisse des EPÜ (einschließlich des Erfordernisses der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Artikel 82 EPÜ) erfüllt. War die Recherchenabteilung der Auffassung, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspreche, und hatte sie zur Zahlung einer oder mehrerer zusätzlicher Re-

tion is deemed to be withdrawn pursuant to Article 90(3) EPC.

Provided an application has been accorded a date of filing and is not deemed to be withdrawn, Article 92 EPC requires that the Search Division shall draw up the European search report on the basis of the claims of the application (with due regard to the description and any drawings)

Rules 44 to 47 EPC implement this provision. In particular, Rule 46(1) EPC is concerned with the situation which arises when the Search Division considers that the application does not comply with the requirement of unity of invention in Article 82 EPC, and therefore contains subject-matter relating to more than one invention. In this situation, a partial European search report has to be drawn up on those parts of the application which relate to the invention (or group of inventions within the meaning of Article 82 EPC) which is first mentioned in the claims. Furthermore, the applicant has to be informed that if the search report is to cover the other invention or inventions which are the subject-matter of the application, an additional search fee must be paid for each further invention involved, within a fixed period of time. Depending upon the additional fees which have been duly paid, the Search Division then has to draw up the search report "for those parts of the European patent application which relate to inventions in respect of which search fees have been paid".

According to Rule 86(1) EPC, an applicant may not amend the contents of an application (except in respect of formal deficiencies under Rule 41 EPC) before receiving the European search report. Following receipt of the European search report and before receipt of a first communication from the Examining Division, however, an applicant may amend the application pursuant to Rule 86(2) EPC.

Following publication of the application and the European search report pursuant to Article 93(2) EPC, and following the filing of a request for examination and payment of an examination fee pursuant to Article 94 EPC, the application is then examined by an Examining Division as to whether it meets the requirements of the EPC (including the requirement in Article 82 EPC for unity of invention). If the Search Division had previously considered that the application did not comply with the requirement of unity of invention, and had requested and received payment of one or more addi-

après le dépôt de la demande; en cas de non-paiement de cette taxe, l'article 90(3) CBE dispose que la demande est réputée retirée.

Si une date de dépôt a été accordée à cette demande, et si la demande n'est pas réputée retirée, la division de la recherche établit, conformément à l'article 92 CBE, le rapport de recherche européenne sur la base des revendications de la demande (en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants)

Les règles 44, 45, 46 et 47 CBE fixent les modalités d'exécution de ces dispositions. La règle 46(1) CBE joue notamment dans le cas où la division de la recherche considère que la demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention au sens de l'article 82 CBE, du fait qu'elle a pour objet plusieurs inventions. Dans ce cas, il y a lieu d'établir un rapport de recherche européenne pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention (ou à la pluralité d'inventions au sens de l'article 82) mentionnée en premier lieu dans les revendications. Il convient en outre de notifier au demandeur que si le rapport de recherche doit couvrir les autres inventions, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée dans un certain délai pour chaque invention concernée. Une fois que ces taxes additionnelles ont été dûment acquittées, la division de la recherche établit le rapport de recherche "pour les parties de la demande de brevet européen qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées".

Aux termes de la règle 86(1) CBE, le demandeur ne peut modifier le contenu d'une demande (à l'exception des irrégularités de forme visées à la règle 41 CBE) avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne. Toutefois, selon la règle 86(2) CBE, il peut modifier la demande après avoir reçu ce rapport et avant d'avoir reçu la première notification de la division d'examen.

Après la publication de la demande et du rapport de recherche européenne conformément à l'article 93(2) CBE et après la présentation de la requête en examen et le paiement de la taxe d'examen conformément à l'article 94 CBE, la division d'examen vérifie si la demande satisfait aux conditions requises par la CBE (y compris à l'exigence de l'unité d'invention énoncée à l'article 82 CBE). Si la division d'examen estime (contrairement à la division de la recherche) que la demande satisfait à l'exigence d'unité d'invention au sens de l'article 82 CBE, le demandeur peut se prévaloir de la règle

cherchengebühren aufgefördert, die dann auch entrichtet wurden, so kann der Anmelder nach Regel 46 (2) EPÜ im Verlauf der Prüfung die Erstattung dieser zusätzlichen Recherchengebühren beantragen und diese Erstattung erhalten, wenn die Anmeldung nach Auffassung der Prüfungsabteilung (im Gegensatz zur Auffassung der Recherchenabteilung) das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 82 EPÜ erfüllt

Während Regel 46 (1) EPÜ die Möglichkeit vorsieht, daß ein Anmelder für eine bestimmte Anmeldung mehr als eine Recherchengebühr entrichten kann, ist vorgeschrieben, daß für eine Anmeldung nur eine einzige Prüfungsgebühr gezahlt wird.

2. Aus dem vorstehend dargestellten Verfahrenssystem wird deutlich, daß eine europäische Patentanmeldung als Voraussetzung einer Erteilung Patentansprüche enthalten muß, die sich nur auf eine einzige Erfindung beziehen

Bezieht sich eine Anmeldung in der eingereichten Fassung nach Auffassung der Recherchenabteilung auf mehr als eine Erfindung, so kann im Recherchenstadium eine Recherchengebühr für jede dieser Erfindungen entrichtet werden; der Recherchenbericht wird nur für die Erfindungen erstellt, für die Recherchengebühren entrichtet wurden. Im Prüfungsstadium ist angesichts des Erfordernisses der Einheitlichkeit der Erfindung und der Tatsache, daß für jede Anmeldung nur eine Prüfungsgebühr zu entrichten ist, auch nur eine Erfindung in jeder Anmeldung auf Erfüllung des Erfordernisses der Patentierbarkeit und sonstiger Erfordernisse des EPÜ zu prüfen

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer geht aus dem vorstehend beschriebenen Verfahrenssystem auch klar hervor, daß es sich bei der auf Patentierbarkeit zu prüfenden Erfindung um eine Erfindung handeln muß, für die vor Erstellung des europäischen Recherchenberichts eine Recherchengebühr entrichtet wurde. Wie vorstehend dargelegt, sieht der vierte Teil des EPÜ (der die Artikel 90 bis 98 EPÜ betreffend das "Erteilungsverfahren" enthält) vor, daß die Anmeldung nach der Einreichung von der Recherchenabteilung an die Prüfungsabteilung weitergeleitet wird. Regel 46 EPÜ sieht zur Durchführung dieses Verfahrens vor, daß zu jeder einzelnen Anmeldung eine Recherche angemessenen Umfangs durchgeführt wird, bevor sie der Prüfungsabteilung zugeleitet wird. Zu diesem Zweck hat der Anmelder auf Aufforderung der Recherchenabteilung eine oder mehrere weitere Recherchengebühren für eine oder mehrere weitere Erfindungen, auf die sich die Anmeldung bezieht, zu zahlen, wenn er sicherstellen will, daß eine der weiteren Erfindungen Gegenstand der

tional search fees, then during the examination stage in accordance with Rule 46(2) EPC, the applicant may request and receive a refund of such additional search fees if the Examining Division finds (contrary to the Search Division) that the application does meet the requirement of unity of invention in Article 82 EPC.

Whereas Rule 46(1) EPC provides for the possibility that an applicant may pay more than one search fee in respect of a particular application, there is only provision for the payment of one examination fee in respect of an application.

2. It is clear from the above procedural system that in order to proceed to grant, a European patent application is required to contain claims relating to one invention only.

At the search stage, if an application as filed is considered by the Search Division to relate to more than one invention, a search fee may be paid for each such invention, and the search report will be drawn up only in respect of inventions for which search fees have been paid. At the examination stage, having regard to the requirement of unity of invention and the fact that only one examination fee can be paid for each application, clearly only one invention in each application is to be examined for conformity with the patentability and other requirements of the EPC.

In the view of the Enlarged Board, it is also clear from the above procedural system that the invention which is to be examined for patentability must be an invention in respect of which a search fee has been paid prior to the drawing up of the European search report. As outlined above, Part IV of the EPC (containing Articles 90 to 98 EPC which concern the "Procedure up to grant") envisages that an application progresses after filing from the Search Division to the Examining Division. An object of Rule 46 EPC is to implement this procedure by ensuring that an appropriate extent of search is completed in respect of each individual application before each application is examined by the Examining Division. To this end, in response to an invitation from the Search Division to pay one or more further search fees in respect of one or more further inventions to which the application relates, an applicant must pay such further search fees if he wishes to ensure that one of the further inventions could become the subject of the claims of that application. That is the proper

46 (2) CBE pour requérir au cours de l'examen le remboursement de la ou des nouvelles taxes de recherche qu'il avait acquittée(s) à l'invitation de la division de la recherche, et obtenir ce remboursement.

Alors que la règle 46(1) CBE prévoit qu'un demandeur peut avoir à payer plusieurs taxes de recherche pour une demande donnée, il est prescrit qu'une demande ne donne lieu au paiement que d'une seule taxe d'examen.

2. Dans la procédure qui vient d'être décrite, il est clair que pour pouvoir aboutir à la délivrance d'un brevet européen, une demande ne doit comporter que des revendications se rapportant à une seule invention.

Lorsque la division de la recherche estime que, dans le texte qui a été déposé, la demande concerne plusieurs inventions, le demandeur peut acquiescer au stade de la recherche une taxe de recherche pour chacune de ces inventions, le rapport de recherche n'étant établi que pour les inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées. Du fait que toute demande doit satisfaire à l'exigence d'unité d'invention et qu'il ne doit être acquitté qu'une seule taxe d'examen par demande, le contrôle effectué au stade de l'examen en vue de vérifier s'il a été satisfait aux conditions requises en matière de brevetabilité ainsi qu'aux autres exigences de la CBE ne devra porter que sur une seule invention par demande

De l'avis de la Grande Chambre de recours, il est clair en outre que dans cette procédure, l'invention dont la brevetabilité est examinée doit avoir donné lieu, avant l'établissement du rapport de recherche européenne, au paiement d'une taxe de recherche. Comme il a été indiqué plus haut, la quatrième partie de la CBE (qui comprend les articles 90 à 98 CBE régissant la "Procédure jusqu'à la délivrance") prévoit qu'une fois déposée, la demande est transmise par la division de la recherche à la division d'examen. Pour assurer l'application de cette procédure, la règle 46 CBE prévoit qu'avant la transmission à la division d'examen, la demande doit faire l'objet d'une recherche appropriée. Le demandeur doit à cet effet, à l'invitation de la division de la recherche, acquiescer une ou plusieurs taxes de recherche supplémentaires pour l'autre invention ou les autres inventions auxquelles se rapporte la demande, s'il veut que cette (ces) invention(s) puisse(nt) faire l'objet des revendications de la demande. Telle est l'interprétation correcte qu'il convient de

Patentansprüche dieser Anmeldung werden kann. Diese zutreffende Auslegung der Regel 46 (1) EPÜ ergibt sich aus ihrem Zusammenhang.

Wie vorstehend unter Nummer 1 erörtert, kann der Anmelder im Prüfungsstadium die Auffassung der Recherchenabteilung hinsichtlich der mangelnden Einheitlichkeit anfechten und eine Erstattung nach Regel 46 (2) EPÜ beantragen; wird diesem Antrag von der Prüfungsabteilung (oder im Falle der Beschwerde von einer Beschwerdekammer) stattgegeben, so kann der gesamte Gegenstand der Patentansprüche bleiben. Bezieht sich die Anmeldung aber nach Auffassung der Recherchenabteilung (vorbehaltlich einer später möglichen Erstattung aufgrund eines Antrags nach Regel 46 (2) EPÜ) entgegen Artikel 82 EPÜ auf mehr als eine Erfindung, so stellt die Zahlung weiterer Recherchegebühren durch den Anmelder für jede weitere Erfindung sicher, daß der Anmelder nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts im Wege einer Änderung nach Regel 86 (2) EPÜ in den Patentansprüchen dieser Anmeldung bestimmen kann, welche weitere Erfindung er für die spätere Prüfung durch die Prüfungsabteilung auswählt, sofern die entsprechende Gebühr entrichtet worden ist, so daß der europäische Recherchenbericht für diese Erfindung erstellt wurde

In dieser Situation kann der Anmelder auch eine Teilanmeldung für jede weitere Erfindung einreichen, auf die sich die Anmeldung bezieht. Obwohl jede solche Teilanmeldung unter anderem der Zahlung einer weiteren Recherchegebühr (Art. 76 (3) EPÜ) unterliegt, kann eine solche weitere Recherchegebühr nach Artikel 10 Gebührenordnung ganz oder teilweise zurückerstattet werden, je nachdem, in welchem Umfang sich die Recherchenabteilung auf den früheren Recherchenbericht für die Stammanmeldung stützen kann. Daher ist die Zahlung weiterer Recherchegebühren auf Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ für den Anmelder in keiner Weise von Nachteil. Sie bietet ihm vielmehr später einen größtmöglichen Handlungsspielraum, wenn er im Lichte der Ergebnisse des Recherchenberichts für eine oder alle weiteren Erfindungen, auf die sich seine ursprüngliche Anmeldung bezieht, Schutz begehrt.

Entscheidet sich der Anmelder dafür, keine zusätzliche Recherchegebühr für eine weitere Erfindung auf die Aufforderung der Recherchenabteilung hin zu entrichten, so kann er später diese Erfindung nicht zum Gegenstand der Patentansprüche dieser Anmeldung machen. Diese Erfindung kann nur nach Einreichung einer Teilanmel-

interpretation of Rule 46(1) EPC in its context.

As discussed in paragraph 1 above, at the examination stage the applicant may contest the Search Division's opinion as to lack of unity and request a refund under Rule 46(2) EPC, and if this request is upheld by the Examining Division (or by a Board of Appeal in any appeal), the entire subject-matter may remain the subject of the claims. But if the Search Division considers (subject to a subsequent possible refund following a request under Rule 46(2) EPC), that the application as filed relates to more than one invention contrary to Article 82 EPC, the payment by the applicant of further search fees in respect of each further invention ensures that after receipt of the European search report, the applicant may put forward in the claims of that application, by way of amendment under Rule 86(2) EPC, whichever further invention he chooses for subsequent examination by the Examining Division, provided the respective fee has been paid so that the European search report has been drawn up with reference to such invention.

In this situation the applicant also may file a divisional application in respect of each further invention to which the application relates. Although each such divisional application is subject to payment of *inter alia* a further search fee (Article 76(3) EPC), such further search fee is refundable fully or in part under Article 10 of the Rules relating to Fees, depending upon the extent to which the Search Division benefits from the earlier search report on the parent application. Thus the payment by the applicant of further search fees in response to an invitation by the Search Division under Rule 46(1) EPC does not prejudice the applicant in any way. It simply gives him maximum subsequent flexibility in seeking protection for any or all of the further inventions to which his original application relates, in the light of the results of the search report.

If the applicant chooses not to pay an additional search fee in respect of a further invention in response to an invitation from the Search Division, however, he cannot thereafter put forward that invention as the subject of the claims in that application. Such invention can only be protected *per se* following the filing of a divisional applica-

donner de la règle 46(1) CBE replacée dans son contexte

Comme la Grande Chambre l'a rappelé plus haut au point 1, le demandeur peut, au stade de l'examen, contester l'avis émis par la division de la recherche au sujet de l'absence d'unité d'invention et requérir un remboursement au titre de la règle 46(2) CBE ; si la division d'examen (ou, en cas de recours, la chambre de recours) fait droit à cette requête, l'objet des revendications peut être maintenu dans son intégralité. Si la division de la recherche a estimé que la demande ne satisfait pas aux conditions requises à l'article 82 CBE, du fait qu'elle se rapporte à plusieurs inventions, le paiement de nouvelles taxes de recherche pour chacune des autres inventions (sous réserve du remboursement qui pourrait être accordé ultérieurement à la suite d'une requête formulée au titre de la règle 46(2) CBE) permet en revanche au demandeur, après réception du rapport de recherche européenne, de préciser par le biais d'une modification apportée aux revendications conformément à la règle 86(2) CBE quelle autre invention il choisit de faire examiner alors par la division d'examen, dans la mesure où le rapport de recherche européenne a pu être établi pour cette invention, la taxe correspondante ayant été acquittée.

En pareil cas, le demandeur peut également déposer une demande divisionnaire pour chacune des autres inventions à laquelle se rapporte la demande. Bien que chacune de ces demandes divisionnaires donne lieu au paiement, entre autres, d'une nouvelle taxe de recherche (art 76(3) CBE), le demandeur peut, en vertu de l'article 10 du règlement relatif aux taxes, en obtenir le remboursement en totalité ou en partie, dans la mesure où la division de la recherche peut fonder sa recherche sur le rapport de recherche antérieur établi pour la demande initiale. Ainsi, le paiement de nouvelles taxes de recherche à l'invitation de la division de la recherche, conformément à la règle 46(1) CBE, ne présente aucun désavantage pour le demandeur. Au contraire, il lui permet de disposer par la suite des plus larges possibilités de manoeuvre lorsqu'il voudra, à la lumière des résultats du rapport de recherche, demander la protection de l'autre invention ou des autres inventions auxquelles se rapporte sa demande initiale.

En revanche, si malgré l'invitation de la division de la recherche, le demandeur décide de ne pas acquitter de nouvelle taxe de recherche pour une autre invention, il ne lui sera pas possible par la suite de faire de cette invention l'objet des revendications de sa demande. Cette invention ne pourra être protégée qu'après le dépôt d'une demande

derung gemäß Artikel 76 EPÜ geschützt werden, für die dann ein weiterer europäischer Recherchenbericht im Verfahren der Teilanmeldung zu erstellen ist

3. Demgemäß hätte - unter den im Beschwerdeverfahren T 87/88 (vorstehend unter Nr. III genannt) geschilderten Umständen - die Tatsache, daß der Anmelder es unterlassen hat, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung hin die zusätzliche Recherchegebühr zu entrichten, zur Folge haben müssen, daß der Anmelder Schutz für die zweite Erfindung in einer Teilanmeldung hätte begehren müssen, wovon die Prüfungsabteilung in diesem Fall auch ausgegangen ist. Unter diesen Umständen steht es nicht in Einklang mit einer korrekten Auslegung von Regel 46 EPÜ, daß die Aufforderung der Recherchenabteilung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr überprüft wird.

Hinzuzufügen wäre, daß eine enge Auslegung der Regel 46 (1) EPÜ nach ihrem Wortlaut ohne angemessene Berücksichtigung ihres Kontextes dazu führen würde, daß die Prüfungsabteilung (oder im Falle der Beschwerde eine Beschwerdekammer) die Sache an die Recherchenabteilung im Hinblick auf eine oder mehrere weitere Recherchen zurückzuverweisen hätte, und zwar ohne Zahlung der entsprechenden weiteren Recherchegebühren. Dies steht im Widerspruch zu dem vom EPÜ vorgesehenen Verfahrenssystem, wie es vorstehend dargestellt ist.

Aus diesen Gründen beantwortet die Große Beschwerdekammer die ihr vorgelegte Frage wie folgt:

Ein Anmelder, der es bei einer uneinheitlichen Anmeldung unterläßt, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ weitere Recherchegebühren zu entrichten, kann diese Anmeldung nicht für einen Gegenstand weiterverfolgen, für den keine Recherchegebühren entrichtet wurden. Der Anmelder muß vielmehr eine Teilanmeldung für diesen Gegenstand einreichen, wenn er dafür weiterhin Schutz begehrt.

tion under Article 76 EPC, so that a further European search report is drawn up in respect of that invention as part of the procedure of the divisional application.

3. Consequently, in the circumstances of decision T 87/88 (referred to in paragraph III above), the failure by the applicant to pay the additional search fee as requested by the Search Division should have resulted in the applicant being obliged to seek protection for the second invention in a divisional application, as held by the Examining Division in that case. In such circumstances, a review of the correctness of the Search Division's request for an additional search fee is not in accordance with Rule 46 EPC on its proper interpretation

It may be added that a narrow and literal interpretation of Rule 46(1) EPC without proper regard to its context would result in the Examining Division (or a Board of Appeal in any appeal) having to refer the case back to the Search Division for one or more further searches, without payment of corresponding further search fees. This is contrary to the procedural system intended by the EPC, as previously discussed.

For the above reasons, the opinion of the Enlarged Board of Appeal is that the referred question should be answered as follows:

An applicant who fails to pay the further search fees for a non-unitary application when requested to do so by the Search Division under Rule 46(1) EPC cannot pursue that application for the subject-matter in respect of which no search fees have been paid. Such an applicant must file a divisional application in respect of such subject-matter if he wishes to seek protection for it.

divisionnaire conformément à l'article 76 CBE, pour laquelle un nouveau rapport de recherche européenne devra être établi dans le cadre de la procédure applicable à cette demande divisionnaire.

3. L'on doit considérer ainsi que - dans les circonstances décrites dans la décision 187/88 (cf. point III supra) - le demandeur qui aurait renoncé à acquitter la nouvelle taxe de recherche comme il y avait été invité par la division de la recherche aurait dû demander la protection de la seconde invention dans le cadre d'une demande divisionnaire. C'est également ce qu'a estimé la division d'examen dans cette affaire. Dans ces conditions, ce serait mal interpréter la règle 46 CBE que de vouloir examiner le bien-fondé de l'invitation à payer une nouvelle taxe de recherche, adressée au demandeur par la division de la recherche

Ajoutons qu'une interprétation étroite de la règle 46(1) CBE, prise à la lettre et coupée de son contexte, obligerait la division d'examen (ou, en cas de recours, la chambre de recours) à renvoyer l'affaire à la division de la recherche pour que celle-ci effectue une ou plusieurs recherches supplémentaires, et ce, sans que le demandeur ait acquitté de nouvelles taxes de recherche à cet effet. Ceci serait en contradiction avec la procédure prévue par la CBE, telle qu'elle a été décrite plus haut.

Par ces motifs, la Grande Chambre de recours, en réponse à la question qui lui a été soumise, conclut que:

En cas d'absence d'unité d'invention, un demandeur qui n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme la division de la recherche l'invitait à le faire conformément à la règle 46(1) CBE ne peut faire poursuivre l'examen de sa demande pour ce qui est de l'objet pour lequel il n'a pas acquitté de taxe de recherche. Il est tenu au contraire de déposer une demande divisionnaire pour cet objet, s'il désire toujours que celui-ci soit protégé.