

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 5. November 1993 W 4/93 - 3.3.1 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: R. Spangenberg
J.-C. Saisset

Anmelder: N.N.

Stichwort: Zeolith-Suspensionen

Artikel: 34 (3) a) PCT

Regel: 68.2, 68.3 cl, e) PCT

Kap. III, 7.5, 7.6, 7.10, Kap. VI, 5.7 PCT-Richtlinien

Schlagwort: "Umfang der Überprüfung nach Regel 68.3 e) PCT" - "Beurteilung der Einheitlichkeit a posteriori" - "objektive Kriterien, jedoch keine rein theoretische Betrachtungsweise" - "teilweise Rückzahlung der zusätzlichen Gebühren" - "Mündliche Verhandlung (nein)"

Leitsätze

I. Die in Regel 68.3 e) PCT geforderte Überprüfung der Berechtigung einer Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung ist ausschließlich auf der Grundlage der in der Zahlungsaufforderung enthaltenen Gründe im Lichte der von der Anmelderin in ihrer Widerspruchsbeurteilung vorgebrachten Tatsachen und Argumente durchzuführen. Dies verbietet das Nachschieben neuer Gründe und Beweismittel im Zuge der Mitteilung des Ergebnisses dieser Überprüfung (Punkt 2.1 und 2.2 der Gründe).

II. In der Mitteilung des Ergebnisses der Überprüfung der Zahlungsaufforderung nach Regel 68.3 e) PCT ist auf die Widerspruchsgründe einzugehen (Punkt 2.3 der Gründe).

III. Das Recht des Anmelders, auch mündlich mit der IPEA zu verkehren (Art. 34 (2) a) PCT), beinhaltet keinen Anspruch auf eine förmliche mündliche Verhandlung. Eine formlose Anhörung nach Regel 66.6 PCT ist im Widerspruchsverfahren nach Regel 68.3 c) PCT in der Regel nicht sachdienlich (Punkt 9 der Gründe).

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 5 November 1993 W 4/93- 3.3.1 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: R. Spangenberg
J.C. Saisset

Applicant: N.N.

Headword: Zeolite suspensions

Article: 34(3)(a) PCT

Rule: 68.2, 68.3(c),(e) PCT

PCT Guidelines Chapter III, 7.5, 7.6, 7.10, Chapter VI, 5.7

Keyword: "Scope of review under Rule 68.3(e) PCT" - "Assessment of unity a posteriori" - "Objective criteria, but avoiding a purely theoretical approach" - "Reimbursement of part of the additional fees" - "Oral proceedings (no)"

Headnote

I. The review, required under Rule 68.3(e) PCT, of the justification for the invitation to pay an additional fee for the international preliminary examination must be based exclusively on the reasons contained in the invitation to pay, having regard to the facts and arguments submitted by the applicants in the grounds given for their protest. This rules out the subsequent submission of new reasons and evidence in the notification of the result of the review (Reasons, 2.1 and 2.2).

II. The notification of the result of the review of the invitation to pay under Rule 68.3(e) PCT should address the grounds given for the protest (Reasons, 2.3).

III. The right of the applicants to communicate orally with the IPEA (Article 34(2)(a) PCT) does not include the right to formal oral proceedings. An informal interview under Rule 66.6 PCT is usually not expedient in protest proceedings under Rule 68.3(c) PCT (Reasons, 9).

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 5 novembre 1993 W 4/93- 3.3.1 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : K. Jahn
Membres : R. Spangenberg
J.C. Saisset

Demandeur: N.N.

Référence: Suspensions de zéolithes

Article: 34(3)a) PCT

Règle: 68.2, 68.3 c) et e) PCT

Directives concernant l'examen préliminaire selon le PCT, chap. III, 7.5, 7.6, 7.10; chap. VI, 5.7

Mot-clé: "Etendue du réexamen pratiqué en application de la règle 68.3 e) PCT" - "Appréciation a posteriori de l'unité de l'invention" - "Critères objectifs, mais pas d'approche purement théorique" - "Remboursement partiel des taxes additionnelles" - "Procédure orale (non)"

Sommaire

I. Tel qu'il est prescrit à la règle 68.3 e) PCT, le réexamen du bien-fondé d'une invitation à payer une taxe additionnelle pour l'examen préliminaire international doit s'effectuer uniquement sur la base des motifs invoqués dans cette invitation, compte tenu des faits et arguments allégués par le déposant dans l'exposé des motifs de sa réserve. Il ne peut donc être invoqué après coup de nouveaux motifs et de nouvelles preuves lors de la notification du résultat du réexamen (cf. ci-après, points 2.1 et 2.2 des motifs).

II. Dans la notification communiquant au déposant le résultat du réexamen effectué au titre de la règle 68.3 e) PCT, il doit être répondu aux motifs invoqués par le déposant à l'appui de sa réserve (cf. ci-après, point 2.3 des motifs).

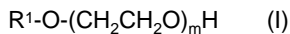
III. Le droit de communiquer verbalement avec l'IPEA reconnu au déposant par l'article 34(2)a) PCT n'implique pas que le déposant a droit à la tenue d'une procédure orale officielle. Par ailleurs, dans la procédure de réserve visée par la règle 68.3 c) PCT une entrevue officieuse telle que prévue par la règle 66.6 PCT ne saurait en général faire avancer l'affaire (cf. ci-après, point 9 des motifs).

Sachverhalt und Anträge

I. Mit Bescheid vom 3. März 1993 hat das EPA, gemäß Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO nach dem PCT vom 7. Oktober 1987 (ABl. EPA 1987, 515) handelnd als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (im folgenden "IPEA" genannt), der Anmelderin mitgeteilt, ihre Euro-PCT-Anmeldung ... betreffe vier verschiedene, nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbundene Erfindungen. Gleichzeitig wurde die Anmelderin aufgrund von Artikel 34 (3) a) in Verbindung mit Regel 68.2 PCT zur Einschränkung der Ansprüche oder Zahlung von drei zusätzlichen Prüfungsgebühren in Höhe von insgesamt 9 000 DEM aufgefordert.

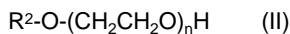
Die genannte Euro-PCT-Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Stabilisierung von wäßrigen Zeolithsuspensionen, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man den Suspensionen mindestens ein nichtionisches Tensid ausgewählt aus der Gruppe, die von

a) Guerbetalkoholpolyethylenglycol-ethern der Formel (I),



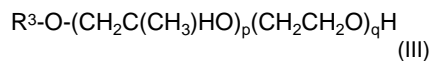
in der R¹ für einen verzweigten Alkylrest mit 16 bis 20 Kohlenstoffatomen und m für Zahlen von 3 bis 15 steht,

b) Fettalkoholpolyethylenglycol-ethern der Formel (II),



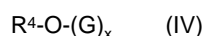
in der R² für einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 12 bis 22 Kohlenstoffatomen und 1, 2 oder 3 Doppelbindungen und n für Zahlen von 1 bis 10 steht,

c) Fettalkoholpolyglycolethern der Formel (III),



in der R³ für einen Alkylrest mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, p für Zahlen von 1 bis 5 und q für Zahlen von 3 bis 15 steht, und

d) Alkyl- und/oder Alkenylglykosiden der Formel (IV),

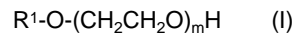


Summary of Facts and Submissions

I. In a communication dated 3 March 1993, the EPO, acting as International Preliminary Examining Authority (hereinafter referred to as "IPEA") in accordance with the agreement dated 7 October 1987 between the EPO and WIPO under the PCT (OJ EPO 1987, 515), informed the applicants that their Euro-PCT application ... related to four different inventions not connected by a single general inventive concept. It invited them under Article 34(3)(a) in conjunction with Rule 68.2 PCT to restrict the claims or to pay three additional examination fees totalling DEM 9 000.

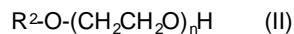
The Euro-PCT application relates to a method for stabilising aqueous zeolite suspensions, characterised in that at least one non-ionic surfactant, selected from the group formed by

(a) guerbet-alcohol/poly(ethyleneglycol) ethers of the formula (I)



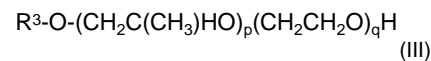
in which R¹ is a branched alkyl group with 16 to 20 carbon atoms and m is a number from 3 to 15,

(b) fatty-alcohol poly(ethyleneglycol) ethers of the formula (II)



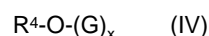
in which R² is an aliphatic hydrocarbon group with 12 to 22 carbon atoms and 1, 2 or 3 double bonds, and n is a number from 1 to 10,

(c) fatty-alcohol/polyglycol ethers of the formula (III)



in which R³ is an alkyl group with 6 to 10 carbon atoms, p is a number from 1 to 5 and q is a number from 3 to 15, and

(d) alkyl and/or alkenyl glycosides of the formula (IV)

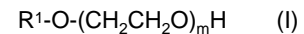


Exposé des faits et conclusions

I. Par opinion écrite envoyée le 3 mars 1993, l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (ci-après dénommée "IPEA") conformément à l'accord conclu entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT le 7 octobre 1987 (JO OEB 1987, 515), a notifié au déposant que sa demande euro-PCT ...portait sur quatre inventions différentes qui n'étaient pas liées entre elles de façon à ne former qu'un seul concept inventif général. En même temps, il a invité le déposant, en application de l'article 34(3)a) ensemble la règle 68.2 PCT, à limiter ses revendications ou à payer trois taxes d'examen additionnelles d'un montant total de 9 000 DEM.

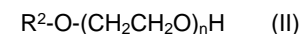
La demande euro-PCT en question portait sur un procédé de stabilisation de suspensions aqueuses de zéolithes, caractérisé en ce que l'on ajoute aux suspensions au moins un agent tensio-actif non ionique choisi dans le groupe composé :

a) d'éthers de polyéthylène-glycols et d'alcool de Guerbet de formule (I)



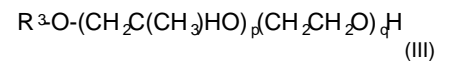
dans laquelle R¹ est un groupement alkyle ramifié comprenant 16 à 20 atomes de carbone et m un chiffre compris entre 3 et 15,

b) d'éthers de polyéthylène-glycols et d'alcool gras de formule (II)



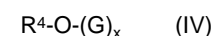
dans laquelle R² est un groupement d'hydrocarbure aliphatique comprenant 12 à 22 atomes de carbone et 1, 2 ou 3 doubles liaisons, et n un chiffre compris entre 1 et 10,

c) d'éthers de polyglycols et d'alcool gras de formule (III)



dans laquelle R³ est un groupement alkyle comprenant 6 à 10 atomes de carbone, p un chiffre compris entre 1 et 5, et q un chiffre compris entre 3 et 15, et

d) de glucosides d'alkyles et/ou d'alcényles de formule (IV)



in der R⁴ für einen Alkyl- oder Alkenylrest mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen, G für eine Glykose-Einheit, die sich von einem Zucker mit 5 oder 6 Kohlenstoffatomen ableitet, und x für eine Zahl zwischen 1 und 10 steht,

gebildet wird, zusetzt.

II. Die Anmelderin hat am 25. März 1993 (Tag der Gutschrift auf dem Konto des EPA) die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch (Regel 68.3 c) PCT) zusammen mit der für die Prüfung des Widerspruchs durch die Beschwerdekammer vorgeschriebenen Gebühr (Regel 68.3 e) PCT in der ab 1. Juli 1992 geltenden Fassung) entrichtet. Mit Datum vom 11. Mai 1993 übersandte die IPEA der Anmelderin zusammen mit einem Bescheid nach Regel 66 PCT den Bericht über das Ergebnis der in Regel 68.3 e) PCT vorgesehenen Überprüfung, in dem festgestellt wurde, daß die Zahlungsaufforderung berechtigt war. Am 26. Mai 1993 hat die Anmelderin mitgeteilt, daß sie den Widerspruch aufrechterhält.

III. Die IPEA hat in der Zahlungsaufforderung vom 3. März 1993 ausgeführt, aus Seite 2 und 3 der Anmeldebeschreibung gehe bereits deutlich hervor, daß die Idee, ein nichtionisches Tensid zur Stabilisierung wäßriger Zeolithsuspensionen zu verwenden, bekannt war. Daher könne der Einsatz der durch die Formeln (I) bis (IV) nach Anspruch 1 näher gekennzeichneten vier strukturell unterschiedlichen Klassen nichtionischer Tenside nicht mehr als Verwirklichung einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee betrachtet werden. In der Mitteilung über das Ergebnis der Überprüfung des Widerspruchs vom 11. Mai 1993 hat sie diesen Einwand zusätzlich auf 5 in der Zahlungsaufforderung nicht genannte Dokumente, darunter

(5) EP-A-0 294 694,

gestützt.

IV. Die Anmelderin begründet ihren Widerspruch in ihren am 25. März und 26. Mai 1993 eingegangenen Schriftsätzen damit, daß der in der Beschreibung gewürdigte Stand der Technik ausschließlich die Stabilisierung wäßriger Zeolithsuspensionen mit Gemischen aus nichtionischen

in which R⁴ is an alkyl or alkenyl group with 6 to 22 carbon atoms, G is a glyucose unit derived from a sugar with 5 or 6 carbon atoms, and x is a number between 1 and 10,

is added to the suspensions.

II. The applicants paid the additional fees under protest (Rule 68.3(c) PCT) on 25 March 1993 (date when credited to the EPO's account) together with the prescribed fee for examination of the protest by the Board of Appeal (Rule 68.3(e) PCT in the version in force from 1 July 1992). On 11 May 1993 the IPEA sent the applicants a notification under Rule 66 PCT together with a report on the result of the review under Rule 68.3(e) PCT, in which it stated that the invitation to pay was justified. On 26 May 1993 the applicants informed the IPEA that they were maintaining the protest.

III. According to the IPEA's invitation to pay dated 3 March 1993, it was clear from pages 2 and 3 of the description as filed that the idea of using a non-ionic surfactant to stabilise aqueous zeolite suspensions was known. Thus the use of the four structurally different classes of non-ionic surfactants characterised by formulas (I) to (IV) in claim 1 could no longer be regarded as forming a single general inventive concept. In its notification dated 11 May 1993 concerning the result of the review of the protest, the IPEA additionally adduced five documents which had not been listed in the invitation to pay, including

(5) EP-A-0 294 694,

in support of this objection.

IV. The applicants submitted grounds for their protest in letters received on 25 March and 26 May 1993, stating that the prior art acknowledged in the description taught exclusively the stabilisation of aqueous zeolite suspensions using mixtures of non-ionic fatty-alcohol

dans laquelle R⁴ est un groupement alkyle ou alcényle comprenant 6 à 22 atomes de carbone, G une unité de glucose dérivée d'un sucre comportant 5 ou 6 atomes de carbone, et x un chiffre compris entre 1 et 10.

II. Le 25 mars 1993 (date de l'inscription du montant des taxes au crédit du compte de l'OEB), le déposant a payé les taxes additionnelles sous réserve (règle 68.3 c) PCT) ainsi que la taxe prescrite pour l'examen de la réserve par la chambre de recours (règle 68.3 e) PCT dans la version en vigueur à compter du 1^{er} juillet 1992). Le 11 mai 1993, l'IPEA a envoyé au déposant l'opinion écrite visée à la règle 66 PCT et lui a notifié le résultat du réexamen prévu à la règle 68.3 e) PCT dans un rapport concluant au bien-fondé de l'invitation à payer des taxes additionnelles. Le 26 mai 1993, le déposant a fait savoir qu'il maintenait sa réserve.

III. L'IPEA avait expliqué dans son invitation à payer du 3 mars 1993 qu'il ressortait clairement des pages 2 et 3 de la description de la demande que l'idée d'utiliser un agent tensio-actif non ionique pour stabiliser des suspensions aqueuses de zéolithes était une idée connue. Il n'était donc plus possible de voir dans l'utilisation des quatre classes structurellement différentes d'agents tensio-actifs non ioniques, définies par les formules I à IV de la revendication 1, la réalisation d'un seul concept inventif général. Dans la notification du 11 mai 1993 dans laquelle elle communiquait au déposant le résultat du réexamen de la réserve, l'IPEA invoquait à l'appui de son objection concernant le défaut d'unité de l'invention cinq autres documents qu'elle n'avait pas encore cités dans son invitation à payer les taxes additionnelles, et notamment le document :

(5) EP-A-0 294 694.

IV. Dans ses communications des 25 mars et 26 mai 1993 dans lesquelles il exposait les motifs de sa réserve, le déposant faisait valoir que l'état de la technique mentionné dans la description enseignait uniquement la stabilisation de suspensions aqueuses de zéolithes à l'aide

Fettalkoholpolyglycolethern und anionischen Sulfattensiden lehre. Die allgemeine erfinderische Idee im Sinne der Regel 13.1 PCT bestehe daher in der Erkenntnis, daß die Stabilisierung auch in **Abwesenheit der anionischen Tenside** gelinge. Unter Berufung auf die Entscheidung W 8/87 (ABl. EPA 1989, 123) führt sie ferner aus, die Zahlungsaufforderung sei nicht rechtsverbindlich, weil zu ihrer Begründung in unzulässiger Weise nur die angeblich uneinheitlichen Erfindungen aufgezählt worden seien. Ferner sei die IPEA gemäß der Entscheidung W 3/88 (ABl. EPA 1990, 126) grundsätzlich nicht berechtigt, einen Nichteinheitlichkeitseinwand "a posteriori", d. h. gestützt auf den objektiv vorhandenen Stand der Technik, zu erheben. Es komme vielmehr lediglich auf die subjektive Auffassung des Anmelders bei der Abfassung der Patentansprüche an. Daher könne ein Einwand nur erhoben werden, wenn die unabhängigen Ansprüche **offensichtlich** nicht durch eine erfinderische Idee verknüpft seien und/oder der gewählte Oberbegriff für eine Markush-Gruppe willkürlich sei bzw. **erkennbar** durch den Stand der Technik neuheitsschädlich getroffen werde. Die Anmelderin habe jedoch bei Abfassung der Anmeldung keinen die Neuheit des Anmeldungsgegenstands in Frage stellenden Stand der Technik gekannt. Bei Feststellung der Uneinheitlichkeit erst nach Erstellung des Recherchenberichts sei zwar gegebenenfalls eine Teilung der Anmeldung erforderlich; jedoch werde hierfür keine zusätzliche Gebühr fällig.

Selbst wenn sich die Anmelderin die Auffassung der IPEA zu eigen machen würde, so betreffe die Anmeldung bestenfalls zwei voneinander unabhängige Erfindungen, da die nichtionischen Tenside der Formeln I bis III alle Anlagerungsprodukte von Ethylen- bzw. Propylenoxid an verschiedene Alkohole seien und somit einer einzigen Verbindungsklasse angehörten.

V. Die Anmelderin beantragt, dem Widerspruch stattzugeben und die Rückzahlung sämtlicher unter Widerspruch entrichteter Gebühren anzuordnen. Hilfsweise beantragt sie, zwei der drei zusätzlichen Gebühren

polyglycol ethers and anionic sulphate surfactants. The general inventive concept within the meaning of Rule 13.1 PCT thus resided in the recognition that stabilisation could also be achieved **in the absence of anionic surfactants**. Citing decision W 8/87 (OJ EPO 1989, 123), the applicants further stated that the invitation to pay was not legally binding because it merely listed in its support the inventions allegedly lacking in unity, which was inadmissible. Furthermore, according to decision W 3/88 (OJ EPO 1990, 126), the IPEA had no power to lodge an objection of non-unity a posteriori, that is on the basis of the objectively existing prior art. The sole important factor was the subjective view of the applicants at the time they drew up the claims. An objection could therefore only be lodged if the independent claims were **obviously** not linked by an inventive concept and/or the prior art portion chosen for a Markush group was arbitrary or its novelty **recognisably** prejudiced by the prior art. When drafting the application, however, the applicants had not been aware of any prior art prejudicial to the novelty of its subject-matter. If non-unity was not established until after the search report had been compiled, it might be necessary to divide the application. But no additional fees would then be due.

Even if the applicants were to agree with the IPEA, the application would relate to two independent inventions at most, as the non-ionic surfactants of formulas I to III were all addition products of ethylene or propylene oxide with various alcohols and thus belonged to a single class of compounds.

V. The applicants request that the protest be allowed and all the fees paid under protest reimbursed. Alternatively, they request that two of the three additional fees be reimbursed and, by way of a further alternative,

de mélanges composés d'éthers de polyglycols et d'alcool gras non ioniques et d'agents tensio-actifs anioniques sulfatés. L'existence en l'occurrence d'un concept inventif commun au sens de la règle 13.1 PCT tenait à ce que cette stabilisation intervenait également **en l'absence des agents tensio-actifs anioniques**. Se référant à la décision W 8/87 (JO OEB 1989, 123), le déposant a allégué en outre que l'invitation à payer des taxes additionnelles était sans effet juridique, car pour motiver cette invitation, l'IPEA s'était bornée à tort à énumérer les inventions qui selon elle ne formaient pas un seul concept inventif général. De plus, en vertu de la décision W 3/88 (JO OEB 1990, 126), l'IPEA n'était pas fondée à objecter a posteriori l'absence d'unité d'invention, en se fondant sur l'état de la technique existant objectivement. La seule chose qui comptait au contraire, c'est la conception subjective de l'invention que s'était faite le déposant lors de la rédaction des revendications. Il ne pouvait donc être soulevé une objection que si les revendications indépendantes n'étaient **manifestement** pas liées entre elles par un seul concept inventif général et/ou que si la désignation générale choisie pour un ensemble de type Markush était arbitraire ou que si sa nouveauté était **manifestement** détruite par l'état de la technique. Or, lorsqu'il avait rédigé sa demande, le déposant ignorait qu'il existait dans l'état de la technique un document qui pouvait porter atteinte à la nouveauté de l'objet de sa demande. Dans le cas où il n'est constaté qu'après l'établissement du rapport de recherche que l'invention manque d'unité, il y a lieu le cas échéant de diviser la demande, mais le déposant ne doit pas pour autant acquitter des taxes additionnelles.

Même si le déposant se ralliait à l'opinion de l'IPEA, la demande porterait au pire sur deux inventions indépendantes, vu que les agents tensio-actifs non ioniques de formules I à III sont tous des produits d'addition d'oxyde d'éthylène ou de propylène à différents alcools et qu'ils appartiennent donc tous à une seule et même classe de composés.

V. Le déposant a demandé par conséquent qu'il soit fait droit à sa réserve et que le remboursement de toutes les taxes payées sous réserve soit ordonné. Il a demandé dans une requête subsidiaire le rembourse-

zurückzuerstatten und weiter hilfsweise, "die Beschwerde mündlich zu verhandeln".

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch ist zulässig.

2. Nach Kenntnis der Kammer ist im vorliegenden Fall erstmals über die Begründetheit eines Widerspruchs zu entscheiden, bei dem gemäß der seit 1. Juli 1992 geltenden Regel 68.3 e) PCT, die das EPA als IPEA seit 1. Oktober 1992 anwendet (Regel 104 a) EPÜ, siehe ABI. EPA 1992, 342 f., 547), eine Überprüfung der Berechtigung der Zahlungsaufforderung stattgefunden hat. Aus dem der Anmelderin am 11. Mai 1993 mitgeteilten Ergebnis der in Regel 68.3 e) PCT vorgeschriebenen Überprüfung ergibt sich, daß die IPEA eine nochmalige vollständige Untersuchung der Frage der Einheitlichkeit vorgenommen hat und dabei weitere, in der Zahlungsaufforderung nicht erwähnte Gründe und Beweismittel angeführt hat.

2.1 Dies veranlaßt die Kammer zu dem Hinweis, daß der Ausdruck "Überprüfung, ob die Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr berechtigt war" nicht bedeutet, daß die Berechtigung der Einbehaltung dieser Gebühr unabhängig von den in der Zahlungsaufforderung angegebenen Gründen nochmals zu beurteilen ist. Aus der in Regel 68.2 PCT festgelegten Verpflichtung zur Begründung der Zahlungsaufforderung ergibt sich vielmehr, daß diese nur insoweit "berechtigt" im Sinne der Regel 68.3 e) PCT sein kann, als sie dieser Begründungspflicht entsprochen hat (siehe auch W 4/85, ABI. EPA 1987, 63 und W 7/86, ABI. EPA 1987, 67). Gegenstand der in Regel 68.3 e) PCT festgelegten Überprüfung ist also ausschließlich die Berechtigung der Zahlungsaufforderung im Hinblick auf die der Anmelderin darin mitgeteilten Gründe im Lichte der von der Anmelderin in ihrer Widerspruchsbeurteilung vorgebrachten Tatsachen und Argumente. Nichts anderes ist auch Aufgabe der Beschwerdekammer im Rahmen der Prüfung des Widerspruchs gemäß Regel 68.3 c) PCT, denn diese Regel bezieht sich auf die Zahlungsaufforderung, nicht

that "the appeal be dealt with in oral proceedings".

Reasons for the Decision

1. The protest is admissible.

2. As far as the board is aware, this is the first time that a decision has had to be taken on the merits of a protest in which a review of the justification for the invitation to pay has been carried out in accordance with Rule 68.3(e) PCT, in force as from 1 July 1992 and applied by the EPO as IPEA since 1 October 1992 (Rule 104(a) EPC; see OJ EPO 1992, 342 ff., 547). The result of the review under Rule 68.3(e) PCT, which was communicated to the applicants on 11 May 1993, indicated that the IPEA had undertaken a further complete examination of the question of unity and in doing so had added further reasons and evidence not included in the invitation to pay.

2.1 The expression "review of the justification for the **invitation** to pay an additional fee" does not mean that the entitlement to retain this fee should be re-assessed independently of the reasons given in the invitation to pay. Rather, the obligation laid down in Rule 68.2 PCT to justify the invitation to pay indicates that an invitation is only "justified" within the meaning of Rule 68.3(e) PCT to the extent that it has fulfilled the said obligation to provide justification (see also W 4/85, OJ EPO 1987, 63, and W 7/86, OJ EPO 1987, 67). The object of the review under Rule 68.3(e) PCT is thus solely to justify the invitation to pay in the light of the reasons communicated to the applicants therein and having regard to the facts and arguments submitted by the applicants in support of their protest. The examination of the protest under Rule 68.3(c) PCT imposes no other duties on the board of appeal, as this rule relates to the invitation to pay and not to the result of the review under Rule 68.3(e) PCT. The board thus cannot take into consideration in this examination any new facts or arguments submitted late by the IPEA, ie as part of the review under Rule 68.3(e) PCT (see

ment de deux des trois taxes additionnelles et, également à titre subsidiaire, "l'examen du recours dans le cadre d'une procédure orale".

Motifs de la décision

1. La réserve est recevable.

2. A la connaissance de la Chambre, depuis l'entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1992 de la règle 68.3 e) PCT, que l'OEB agissant en tant qu'IPEA applique depuis le 1^{er} octobre 1992 (règle 104bis CBE, cf. JO OEB 1992, 342 s, 547), c'est la première fois qu'il doit être statué sur une réserve ayant donné lieu au réexamen du bien-fondé d'une invitation à payer des taxes additionnelles. Il ressort du rapport du 11 mai 1993 communiquant au déposant le résultat du réexamen prescrit par la règle 68.3 e) PCT que l'IPEA a entièrement réexaminé la question de l'unité de l'invention, en faisant valoir des motifs et des preuves qu'elle n'avait pas invoqués dans son invitation à payer des taxes additionnelles.

2.1 La Chambre fait observer à ce propos que l'expression "réexaminer si l'**invitation** à payer une taxe additionnelle était justifiée" ne signifie pas qu'il y a lieu d'apprécier à nouveau le bien-fondé de la perception de cette taxe en faisant abstraction des motifs indiqués dans ladite invitation. Eu égard à la règle 68.2 PCT, qui exige que l'IPEA expose ses motifs lorsqu'elle invite le déposant à payer des taxes additionnelles, il apparaît au contraire qu'une telle invitation ne peut être "justifiée" au sens de la règle 68.3 e) PCT que s'il a été satisfait à cette obligation (cf. également W 4/85, JO OEB 1987, 63 et W 7/86, JO OEB 1987, 67). Il en résulte que le réexamen prévu à la règle 68.3 e) PCT consiste uniquement à vérifier si l'invitation à payer des taxes additionnelles était justifiée eu égard aux motifs communiqués au déposant dans cette invitation, qu'il convient d'examiner à la lumière des faits et arguments invoqués par le déposant dans l'exposé des motifs de sa réserve. C'est d'ailleurs également à quoi se résume la tâche de la chambre de recours lorsqu'elle procède à l'examen de la réserve conformément à la règle 68.3 c) PCT, examen portant

aber auf das Ergebnis von deren Überprüfung gemäß Regel 68.3 e) PCT. Demgemäß kann die Kammer bei dieser Prüfung von der IPEA verspätet, d. h. erst im Rahmen der Überprüfung nach Regel 68.3 e) PCT vorgebrachte neue Tatsachen und Argumente nicht berücksichtigen (siehe auch W 3/93 vom 5. November 1993, zur Veröffentlichung im ABl. EPA vorgesehen, Punkt 4 der Gründe).

2.2 Ein Nachschieben neuer Gründe und Beweismittel im Zuge der Mitteilung des Überprüfungsergebnisses verbietet sich nach Überzeugung der Kammer auch deshalb, weil der Anmelder durch die in der Zahlungsaufforderung angegebenen Gründe in die Lage versetzt werden muß, darüber zu entscheiden, ob er seine Ansprüche einschränkt oder zusätzliche Gebühren bezahlt. Hierfür ist es unerlässlich, daß die Gründe für die Forderung zusätzlicher Gebühren in der Zahlungsaufforderung vollständig und abschließend dargelegt werden. Ein Anmelder, der im guten Glauben auf die Vollständigkeit der Begründung in der Zahlungsaufforderung keine Notwendigkeit zur Einschränkung der Ansprüche sieht und daher bei Zahlung der geforderten Gebühren aufgrund seiner Gegen Darstellung im Widerspruch mit deren Rückzahlung rechnen darf, muß sich durch das Nachschieben neuer Gründe zur Untermauerung der Zahlungsaufforderung im Überprüfungsverfahren jedenfalls dann getäuscht sehen, wenn ihn die Kenntnis dieser neuen Gründe zur Einschränkung veranlaßt hätte.

2.3 Darüber hinaus verfehlt die Überprüfung der erlassenen Zahlungsaufforderung nach Regel 68.3 e) PCT ihren Zweck, wenn auf die hiergegen vorgebrachten Widerspruchsgründe in der in dieser Regel vorgeschriebenen Mitteilung über das Ergebnis dieser Überprüfung nicht eingegangen wird, sondern nur, wie hier, der bereits vorgetragene Standpunkt wiederholt wird. Es ist vielmehr nach Überzeugung der Kammer selbstverständlich, daß die in Kapitel VI, 5.7 der am 1. März 1993 von der WIPO veröffentlichten Richtlinien zur Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung nach dem PCT geforderte technische Begründung des Ergebnisses dieser Überprüfung diejenigen Gründe enthalten muß, die zur Aufrechterhaltung der Zahlungsaufforderung **im Lichte des Widerspruchsvorbringens** geführt

also W 3/93 of 5 November 1993 (to be published in OJ EPO, Reasons, 4).

2.2 In the board's opinion, a further argument against the subsequent introduction of new reasons and evidence in the notification concerning the result of the review is that the reasons given in the invitation to pay must enable applicants to decide whether to restrict their claims or to pay additional fees. It is therefore imperative that the reasons for requesting additional fees in the invitation to pay be set forth in full and definitive form. Applicants who have good faith in the completeness of the reasons given in support of the invitation to pay and thus see no need to restrict their claims will naturally expect, on the basis of the reasoned statement in support of their protest, that fees paid in response to the invitation will be reimbursed. They will consider themselves to have been deceived if new reasons are subsequently submitted in the review procedure in support of the invitation to pay which, had they known about them, would have caused them to restrict the claims.

2.3 Furthermore, a review of the invitation to pay under Rule 68.3(e) PCT fails to achieve its purpose if the notification concerning the result of the review prescribed in this rule does not address the grounds given for the protest against the invitation, but instead, as in the present case, simply repeats the previous point of view. In fact it goes without saying, in the board's view, that the technical reasoning behind the result of this review, which is required under Chapter VI, 5.7 of the PCT Preliminary Examination Guidelines published by WIPO on 1 March 1993, must contain thereasons for which the invitation to pay was maintained **in the light of the protest**. These guidelines are binding on both the IPEA and the board of appeal, which acts in such cases as the "special instance" of the IPEA under Rule

sur l'invitation à payer des taxes additionnelles et non sur le résultat de son réexamen, tel que visé à la règle 68.3 e) PCT. En conséquence, la Chambre ne peut prendre en considération, lorsqu'elle examine la réserve, de nouveaux faits et arguments qui ont été invoqués tardivement par l'IPEA, c'est-à-dire qui n'ont été invoqués par elle qu'au stade du réexamen visé à la règle 68.3 e) PCT (cf. également décision W 3/93 du 5 novembre 1993, point 4 de l'exposé des motifs, à paraître au JO OEB).

2.2 De l'avis de la Chambre, une autre raison qui fait qu'il ne peut être invoqué après coup de nouveaux motifs et de nouvelles preuves lors de la notification du résultat du réexamen est que l'exposé des motifs figurant dans l'invitation à payer doit permettre au déposant de décider s'il vaut mieux limiter ses revendications, ou s'il est préférable de payer des taxes additionnelles. Il est indispensable pour cela que l'IPEA expose définitivement tous ses motifs dans son invitation à payer des taxes additionnelles. Un déposant qui, croyant de bonne foi que l'IPEA a exposé tous ses motifs dans son invitation à payer, ne jugerait pas nécessaire de limiter ses revendications et qui, ayant acquitté les taxes requises, s'attendrait à en obtenir le remboursement, vu les motifs invoqués en riposte dans sa réserve, ne pourrait que s'estimer dupé s'il était avancé au cours de la procédure de réexamen de nouveaux motifs justifiant l'invitation à payer des taxes, motifs qui, s'il les avait connus, l'auraient amené à limiter ses revendications.

2.3 En outre, le réexamen de l'invitation à payer prévu à la règle 68.3 e) PCT ne peut atteindre son but, si dans la notification communiquant au déposant le résultat de ce réexamen, comme le stipule cette règle, il n'est pas répondu aux motifs invoqués par le déposant à l'appui de la réserve qu'il a formulée à l'encontre de cette invitation, etsi l'on se contente, comme c'est le cas dans la présente espèce, de réaffirmer ce qui avait déjà été dit. De l'avis de la Chambre, il est bien évident au contraire que dans l'exposé des "raisons techniques du résultat" du réexamen, exposé qui doit être établi en vertu du point VI, 5.7 des Directives (publiées par l'OMPI le 1er mars 1993) concernant l'examen préliminaire international selon le PCT, il convient d'expliquer pour quels motifs il a été décidé de main-

haben. Die genannten Richtlinien sind sowohl für die IPEA als auch für die hier als "besondere Instanz" der IPEA im Sinne der Regel 68.3 c) PCT handelnde Beschwerdekammer verbindlich (siehe G 1/89, ABI. EPA 1991, 155). Daher ist in der genannten Mitteilung auf die Widerspruchsgründe einzugehen. Dies ist in der Mitteilung der IPEA vom 11. Mai 1993 nicht geschehen; dieses Versäumnis beruht hier möglicherweise auf dem Rechtsirrtum, eine Antwort auf die Widerspruchsbegründung erübrige sich angesichts der neu eingeführten, die Zahlungsaufforderung stützenden Gründe.

2.4 Im Hinblick auf das bisherige Fehlen einer Praxis für das neu eingeführte Prüfungsverfahren und im Interesse einer zügigen Erledigung des Widerspruchsverfahrens sieht die Kammer hier davon ab, wegen der genannten Mängel des Prüfungsverfahrens eine Zurückverweisung an die in Regel 68.3 e) vorgesehene Prüfungsinstanz zur Beseitigung dieser Mängel anzuordnen und prüft die Berechtigung der Zahlungsaufforderung anhand der dargelegten Kriterien selbst.

3. Die Kammer entnimmt der Zahlungsaufforderung, daß die IPEA den Einwand mangelnder Einheitlichkeit nicht darauf gestützt hat, daß der geltende unabhängige Patentanspruch rein formell die Anwesenheit von anionischen Tensiden nicht ausschließt, sondern davon ausgegangen ist, daß Gegenstand der Anmeldung nur die Verwendung der im Anspruch genannten Tenside **und deren** Mischungen ist (siehe Beschreibung, Seite 5, 1. Absatz). Diese Betrachtungsweise steht im Einklang mit der Vorschrift in Kapitel III, 7.6 der genannten Richtlinien zur Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung nach dem PCT. Danach soll mangelnde Einheitlichkeit nur in klaren Fällen beanstandet werden, wobei kein enger, am Wortlaut haftender oder akademischer Standpunkt vertreten werden soll. Auch die Kammer geht daher von dieser durch die Beschreibung gestützten Auslegung des geltenden Anspruchs 1 aus.

4. Die IPEA hat die Berechtigung der Zahlungsaufforderung ausschließlich darauf gestützt, die alleinige Verwen-

68.3(c) PCT (see G 1/89, OJ EPO 1991, 155). The above-mentioned notification should thus address the grounds adduced in support of the protest. The notification from the IPEA dated 11 May 1993 did not do so. This omission is possibly the result of a judicial error by which a reply to the reasoned statement in support of the protest was not considered necessary in view of the newly introduced reasons for the invitation to pay.

2.4 No standard practice has so far been established in connection with the recently introduced review procedure. At the same time, it is desirable that the present case be concluded rapidly. Therefore, and given the above-mentioned shortcomings in the review procedure, the board will refrain from ordering a remittal to the review instance stipulated in Rule 68.3(e) with a view to eliminating these deficiencies. Instead, it will itself examine the justification for the invitation to pay on the basis of the above criteria.

3. The board infers from the invitation to pay that the IPEA did not raise its objection of lack of unity because the independent claim as worded had not formally excluded the presence of anionic surfactants, but assumed that the application related only to the use of the surfactants listed in the claim and mixtures **thereof** (see description, page 5, first paragraph). This view accords with the provisions of Chapter III, 7.6 of the above-mentioned PCT Preliminary Examination Guidelines, whereby lack of unity should only be raised in clear cases, and a narrow, literal or academic approach should be avoided. The board consequently also bases its considerations on this interpretation of claim 1, which is supported by the description.

4. The IPEA justified the invitation to pay merely by asserting that the sole use of non-ionic surfactants to sta-

tenir l'invitation à payer, **compte tenu des arguments invoqués à l'appui de la réserve**. Les directives en question lient en effet aussi bien l'IPEA que la chambre de recours agissant en qualité d'"instance spéciale" de l'IPEA au sens de la règle 68.3 c) PCT (cf. décision G 1/89, JO OEB 1991, 155). C'est pourquoi les motifs de la réserve doivent être examinés dans cette notification, or l'IPEA a omis de le faire dans la notification qu'elle a envoyée le 11 mai 1993, peut-être parce qu'elle a estimé à tort qu'il n'était pas nécessaire de répondre aux motifs invoqués par le requérant à l'appui de sa réserve dès lors qu'elle avait fait valoir de nouveaux motifs prouvant le bien-fondé de l'invitation à payer.

2.4 La procédure de réexamen étant une procédure récente, dont on n'a pas encore beaucoup l'expérience, la Chambre, désireuse de parvenir à un règlement rapide dans la procédure de réserve, décide de ne pas renvoyer l'affaire à l'organe de réexamen prévu à la règle 68.3 e) pour qu'il rectifie ces irrégularités de la procédure de réexamen, et prend le parti d'examiner elle-même le bien-fondé de l'invitation à payer en appliquant les critères qui viennent d'être rappelés.

3. La Chambre estime qu'il ressort de l'invitation à payer qu'au lieu de fonder son objection concernant l'absence d'unité d'invention sur le fait que d'un point de vue purement formel, le texte actuel de la revendication indépendante n'excluait pas la présence d'agents tensio-actifs anioniques, l'IPEA a considéré au contraire que la demande ne portait que sur l'utilisation des agents tensio-actifs mentionnés dans la revendication ainsi que sur l'utilisation de **leurs** mélanges (cf. description, page 5, 1er alinéa). L'approche adoptée par l'IPEA est en accord avec les prescriptions du point III, 7.6 des Directives concernant l'examen préliminaire international selon le PCT, qui prévoient que l'objection concernant le défaut d'unité de l'invention ne doit être soulevée que dans les "cas suffisamment clairs", et qu'elle ne doit "pas être soulevée ni maintenue dans une optique étroite consistant à appliquer les textes trop à la lettre ou d'une manière trop rigide". C'est pourquoi la Chambre adopte elle aussi cette interprétation de la revendication 1, qui se fonde sur la description.

4. Pour justifier l'envoi d'une invitation à payer des taxes additionnelles, l'IPEA a fait valoir comme seul motif

derung nichtionischer Tenside zur Stabilisierung wäßriger Zeolithsuspensionen, also das von der Anmelderin geltend gemachte allen vier in Anspruch 1 enthaltenen Alternativen gemeinsame erfinderische Konzept, gehöre zum Stande der Technik, wie er auf den Seiten 2 und 3 der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung dargestellt worden sei. Den einzigen Sachverhalt, aus dem dies hergeleitet werden könnte, findet die Kammer im letzten Absatz der Seite 2 und im ersten Absatz auf Seite 3. Dort ist angegeben, gemäß der **Lehre** der

bilise aqueous zeolite suspensions, ie the inventive concept claimed by the applicants and common to all four alternatives contained in claim 1, belonged to the prior art described on pages 2 and 3 of the description in the present application. The board finds that the only passage from which this could be deduced is in the last paragraph on page 2 and the first paragraph on page 3, where it is stated that according to the **teaching** of

que l'idée d'utiliser exclusivement des agents tensio-actifs non ioniques pour stabiliser des suspensions aqueuses de zéolithes, qui constituait le concept inventif commun aux quatre variantes prévues dans la revendication 1, tel que l'avait revendiqué le déposant, faisait partie de l'état de la technique mentionné aux pages 2 et 3 de la description de la demande en question. De l'avis de la Chambre, les passages figurant au dernier alinéa de la page 2 et au premier alinéa de la page 3 sont les seuls qui justifieraient une telle conclusion. Il y est en effet indiqué que, d'après l'**enseignement** du document :

DE-A-3 423 351 (1A)

könnten Zeolithsuspensionen u. a. auch durch Zusatz von Polyglycol-ethern, Fettsäurealkanolamiden oder Fettsäuremonoglyceriden bei pH 9 bis 10 stabilisiert werden. Ferner sei aus der Literatur die Verwendung von zahlreichen weiteren Stabilisatoren bekannt, beispielsweise Alkylphenolpolyglycolethern, siehe

DE-A-3 423 351 (1A)

zeolite suspensions can be stabilised, for example, by the addition of polyglycol ethers, fatty-acid alkanol amides or fatty-acid monoglycerides at pH 9 to 10. Furthermore, it was known from the literature to use numerous other stabilisers, for example alkylphenol polyglycol ethers:

DE-A-3 423 351 (document 1A),

des suspensions de zéolithes peuvent entre autres être stabilisées par l'addition d'éthers de polyglycols, d'alkanolamides d'acides gras ou de monoglycérides d'acides gras à des pH allant de 9 à 10. Certains documents techniques ont déjà divulgué l'utilisation de nombreux autres stabilisants, par exemple les éthers de polyglycols et d'alkylphénols, cf. :

DE-A-3 401 861 (6),

Isotridecylpolyglycolethern, siehe

DE-A-3 401 861 (6),

iso-tridecyl polyglycol ethers:

DE-A-3 401 861 (document 6),

les éthers de polyglycols et d'isotridecanols, cf. :

DE-A-3 444 311 (7)

und Anlagerungsprodukten von Ethylenoxid an Oxoalkohole, siehe

DE-A-3 444 311 (7)

and addition products of ethylene oxide with oxalcohols:

DE-A-3 444 311 (document 7)

et les produits de l'addition d'oxyde d'éthylène à des alcools obtenus par oxo-synthèse, cf. :

DE-A-3 719 042 (5A).

Bei den genannten Verbindungsklassen handelt es sich offensichtlich um nichtionische Tenside. Dies wird auch von der Anmelderin nicht bestritten, die lediglich vorgetragen hat, die Verwendung solcher Tenside gehöre nicht zur Lehre der in diesem Zusammenhang in der Beschreibung genannten Druckschrift (1A). Nach Meinung der Kammer wäre es zwar wünschenswert gewesen, wenn die Zahlungsaufforderung die genannten Fundstellen genau bezeichnet hätte. Der Hinweis auf die Seiten 2 und 3 der Beschreibung war aber nach Überzeugung der Kammer im vorliegenden Falle hinreichend, um sowohl der Anmelderin, die diesen Stand der Technik selbst genannt hatte, als auch der Kammer die Überprüfung der Stichhaltigkeit des erhobenen Einwands zu ermöglichen. Es trifft also nicht zu, daß die Zahlungsaufforderung, wie die

DE-A-3 719 042 (5A).

These compound classes are obviously non-ionic surfactants. This is not disputed by the applicants, who merely submitted that the use of such surfactants did not belong to the **teaching** of document (1A), which was mentioned in this connection in the description. In the board's opinion it would have been preferable for the invitation to pay to have specified the precise passages concerned. However, it was satisfied that the reference to pages 2 and 3 of the description sufficed in the present case to allow the merits of the objection to be reviewed both by the applicants, who had listed this prior art themselves, and by the board. It is therefore incorrect to state that the invitation to pay, as the applicants maintain, merely contains a list of the various subject-matters not forming an inventive unity. It does in fact also contain a short but clear

DE-A-3 719 042 (document 5A).

Ces classes de composés correspondent manifestement à des agents tensio-actifs non ioniques, point qui n'est d'ailleurs pas contesté par le déposant qui a simplement fait valoir que le document (1A) cité à ce sujet dans la description **n'enseignait** pas l'utilisation de ces agents. De l'avis de la Chambre, il aurait mieux valu donner les références précises dans l'invitation à payer : cependant, la mention des pages 2 et 3 de la description était suffisante en l'espèce pour permettre à la Chambre et au déposant qui avait lui-même cité cet état de la technique de vérifier la pertinence de l'objection qui avait été soulevée. C'est donc à tort que le déposant a affirmé que dans l'invitation à payer, l'IPEA s'était bornée à énumérer les divers éléments hétérogènes revendiqués dans la demande. En effet, dans cette invitation elle a exposé certes brièvement, mais de

Anmelderin meint, nur eine Aufzählung der verschiedenen uneinheitlichen Gegenstände enthält. Sie enthält vielmehr darüberhinaus eine zwar kurze, aber noch verständliche Begründung für den erhobenen Einwand. Die Zahlungsaufforderung leidet daher nicht an einem Begründungsmangel.

5. Der Widerspruch richtet sich nicht gegen eine Forderung zusätzlicher **Recherchegebühren**, sondern gegen eine Forderung zusätzlicher Gebühren für eine internationale vorläufige **Prüfung** gemäß Kapitel II des PCT. Der vorliegende Sachverhalt ist daher mit demjenigen, der der - im übrigen durch die bereits genannte Entscheidung G 1/89 nicht bestätigten - Entscheidung W 3/88 zugrundeliegt, nicht vergleichbar. Dem Widerspruch kann deshalb nicht, wie die Anmelderin meint, schon allein deshalb stattgegeben werden, weil sie bei Abfassung der Anmeldung **subjektiv** der Auffassung sein konnte, daß alle beanspruchten Verfahrensvarianten auf einer einzigen erfindnerischen Idee beruhten. Gemäß Kapitel III, 7.5 der genannten verbindlichen Richtlinien zur Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung nach dem PCT ist vielmehr bei der Prüfung der Einheitlichkeit auch der bei der Recherche ermittelte Stand der Technik in Betracht zu ziehen. Es ist daher selbstverständlich, daß auch der in der Beschreibung der Anmeldung gewürdigte Stand der Technik berücksichtigt werden muß.

6. Dies verpflichtet die IPEA allerdings nach Überzeugung der Kammer dazu, die Richtigkeit der dort gemachten Angaben zu überprüfen, bevor darauf Einwände gestützt werden, denn zum hier zu berücksichtigenden Stand der Technik gehören nicht ohne weiteres alle Sachverhalte, die in der Beschreibung **subjektiv** und möglicherweise irrtümlich als bekannt dargestellt worden sind, sondern nur diejenigen, die **objektiv** bekannt waren. Eine solche Nachprüfung hat die IPEA hier offensichtlich nicht vorgenommen, sonst hätte sie feststellen müssen, daß der Druckschrift (1A), die eine Zusatzanmeldung zu der in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung ebenfalls genannten DE-A-3 330 220 ist, die behaupteten Sachverhalte nicht zu entnehmen sind. Deshalb können sie auch nicht die **Lehre** dieser Druckschrift ausmachen. Nach den Fest-

reasoned statement in support of the objection. The invitation to pay is not therefore unsupported by reasons.

5. The protest is directed not against the invitation to pay additional **search** fees, but against the invitation to pay additional fees for an international preliminary **examination** in accordance with Chapter II of the PCT. The present case is thus not comparable to the one on which decision W 3/88 was based (which, incidentally, was not confirmed by G 1/89 mentioned above). Contrary to the applicants' belief, therefore, the protest cannot be allowed simply because they could have been **subjectively** of the opinion, when they drew up the application, that all the claimed method variations were based on a single inventive concept. According to Chapter III, 7.5 of the above-mentioned binding PCT Preliminary Examination Guidelines, the prior art established during the search should be taken into consideration in the examination for unity. It therefore goes without saying that the prior art acknowledged in the description as filed must also be taken into account.

6. In the board's opinion, this obliges the IPEA to check the correctness of the information given there before any objections are based on it, since the prior art to be taken into account does not automatically include all the facts which were stated **subjectively** and possibly erroneously in the description as being known, but only those facts which were **objectively** known. The IPEA obviously did not carry out such a check in this case; otherwise it would have ascertained that the information referred to cannot be found in document (1A), an application for a patent of addition to DE-A-3 330 220 which is also mentioned in the description belonging to the present application. For this reason it cannot form the **teaching** of this document. As far as the board can ascertain, the applicants in fact stated correctly in their grounds for the protest that this doc-

manière compréhensible pour quelles raisons elle avait soulevé une objection. On ne peut donc reprocher à cette invitation de ne pas être motivée.

5. Dans sa réserve, le déposant ne proteste pas contre la demande de paiement de taxes additionnelles pour la **recherche**, mais contre la demande de paiement de taxes additionnelles pour l'**examen** préliminaire international effectué au titre du chapitre II du PCT. Les faits de la cause ne sont donc pas comparables à ceux dont il était question dans la décision W 3/88, laquelle n'a d'ailleurs pas été corroborée par la décision G 1/89, déjà citée. Contrairement à ce qu'estime le déposant, il ne peut donc être fait droit à sa réserve pour la simple raison qu'il pouvait considérer **subjectivement** lors de la rédaction de sa demande que toutes les variantes de procédé qu'il avait revendiquées ne formaient qu'un seul concept inventif. Au contraire, en vertu du point III, 7.5 des Directives susmentionnées concernant l'examen préliminaire international selon le PCT, qui ont un caractère contraignant, il convient également de tenir compte, lors de l'examen de l'unité de l'invention, de l'état de la technique tel qu'il a été déterminé au cours de la recherche. Il s'ensuit bien évidemment que l'état de la technique mentionné dans la description de la demande doit lui aussi être pris en considération.

6. La Chambre estime que l'IPEA est tenue de ce fait de vérifier l'exactitude des indications qui figurent dans la description avant de soulever des objections sur la base de cette description; en effet les éléments que dans la description le déposant considère **subjectivement**, peut-être même à tort, comme étant des éléments connus ne font pas tous automatiquement partie de l'état de la technique pertinent: seuls en font partie les éléments qui étaient connus **objectivement**. Or l'IPEA n'a manifestement pas réexaminé ce point, car si elle l'avait fait, elle aurait forcément été amenée à constater que les faits qui ont été allégués ne ressortent pas du document (1A), demande de brevet d'addition à la demande DE-A-3 330 220, citée elle aussi dans la description de la demande en cause. Ces faits ne peuvent donc constituer l'**enseignement**

stellungen der Kammer hat die Anmelderin in ihrer Widerspruchsbeurteilung vielmehr zutreffend ausgeführt, daß diese Druckschrift ausschließlich die Verwendung von Gemischen aus einem nichtionischen Tensid und einem Anionentensid zur Stabilisierung wäßriger Zeolithsuspensionen lehrt. Der laut Beschreibung der vorliegenden Anmeldung angeblich aus Druckschrift (1A) hervorgehende Sachverhalt stützt daher die in Regel 68.2 PCT vorgeschriebene Begründung der Zahlungsaufforderung nicht. Die Kammer kann also diesen Sachverhalt bei der Prüfung des Widerspruchs, wie dargelegt, nicht berücksichtigen, auch wenn er sich **nachträglich** aus anderen Dokumenten als bekannt herausgestellt haben sollte. Unter diesen Umständen kann auch nicht unterstellt werden, daß sich die IPEA auf den in Druckschrift (1A) in Form von Vergleichsbeispielen angegebenen Stand der Technik beziehen wollte; denn hierzu hätte es detaillierter Angaben bedurft, die - unzulässigerweise - erst im Ergebnis der Überprüfung mitgeteilt worden sind.

7. In der Beschreibung der Anmeldung auf Seite 3, Zeilen 5 bis 6 wird ferner auf die Druckschriften (6) und (7) verwiesen. Von diesen Druckschriften betrifft (6) nach den Feststellungen der Kammer in Übereinstimmung mit den Angaben in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung die Verwendung von ethoxylierten Alkylphenolen und (7) die Verwendung von ethoxylierten Isotridecylalkoholen (diese sind, wie der Name zum Ausdruck bringt, verzweigt) zur Stabilisierung von u. a. Zeolith A (siehe jeweils Ansprüche 1 und 4). In Anbetracht dieses Standes der Technik hat es die Kammer nicht für erforderlich gehalten, Druckschrift (5A) noch zu berücksichtigen, da deren hier relevanter Inhalt nicht über denjenigen der Druckschrift (5) hinausgehen kann. Diese Druckschrift, in der u. a. die Priorität der Druckschrift (5A) in Anspruch genommen wird, betrifft die Stabilisierung wäßriger Suspensionen von u. a. Zeolith A mit Gemischen ethoxylierter Oxoalkohole mit 10 bis 15 Kohlenstoffatomen, deren Alkylgruppen teilweise verzweigt sind (Ansprüche 1 und 4), also einen ähnlichen Sachverhalt wie Druckschrift (7).

Aus dem genannten, in der Anmeldebeschreibung gewürdigten

ument teaches only the use of mixtures of a non-ionic surfactant and an anionic surfactant to stabilise aqueous zeolite suspensions. Consequently, the information which according to the description belonging to the present application can allegedly be found in document (1A) does not support the reasons for the invitation to pay required under Rule 68.2 PCT. As indicated, the board cannot therefore take this information into account when examining the protest, even if it has **subsequently** been shown to be known from other documents. Under these circumstances, it cannot be assumed that the IPEA had intended to refer to the prior art set forth in specification (1A) in the form of comparative examples; to do this it would have required more detailed information, which - inadmissibly - was only communicated with the result of the review.

7. On page 3, lines 5 to 6, of the description as filed, reference is also made to documents (6) and (7). As far as the board can ascertain, document (6) is in line with the description belonging to the present application in relating to the use of ethoxylated alkyl phenols and document (7) in concerning the use of ethoxylated iso-tridecyl alcohols (which, as their name indicates, are branched) to stabilise, for example, zeolite A (see claims 1 and 4 of both documents). In view of this prior art, the board did not think it necessary to take account of document (5A), whose content where relevant to the present case cannot extend beyond that of document (5). The latter document, in which priority was claimed for (5A), relates to the stabilisation of aqueous suspensions of, among other things, zeolite A with mixtures of ethoxylated oxalcohols with 10 to 15 carbon atoms, whose alkyl groups are partially branched (claims 1 and 4). Its subject-matter is therefore similar to that of document (7).

It is thus clear from the prior art acknowledged in the description as

de ce document. La Chambre constate au contraire que le déposant a fait valoir avec juste raison dans l'exposé des motifs de sa réserve que ce document portait exclusivement sur l'utilisation de mélanges formés d'un agent tensio-actif non ionique et d'un agent tensio-actif anionique pour stabiliser des suspensions aqueuses de zéolithes. C'est pourquoi l'exposé des motifs de l'invitation à payer, tel que prescrit par la règle 68.2 PCT, ne saurait s'appuyer sur les faits qui étaient présentés dans la description de la demande comme dérivant du document (1A). Comme il a été montré ci-dessus, la Chambre ne peut donc prendre ces faits en considération lors de l'examen de la réserve, même s'il devait s'avérer **après coup**, compte tenu d'autres documents, qu'il s'agissait là de faits connus. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer non plus que l'IPEA entendait s'appuyer sur l'état de la technique correspondant aux exemples comparatifs donnés dans le document (1A), car si cela avait été le cas, il aurait fallu qu'elle apporte des précisions qu'elle n'a fournies - ce qui n'est pas admissible - que lorsqu'elle a communiqué au déposant le résultat du réexamen.

7. A la page 3, lignes 5 et 6 de la description, il est également fait référence aux documents (6) et (7). La Chambre constate que le document (6) concerne l'utilisation d'alkylphénols éthoxylés, ce qui correspond aux indications figurant dans la description de la demande, et le document (7) l'utilisation d'alcools d'isotridecane éthoxylés (qui, comme le nom l'indique, sont ramifiés) pour stabiliser, entre autres, la zéolithe A (cf. revendications 1 et 4). Compte tenu de cet état de la technique, la Chambre n'a pas jugé utile de prendre également en considération le document (5A), les éléments pertinents qu'il contient ne pouvant aller au-delà de ceux contenus dans le document (5). Ce document, qui revendique entre autres la priorité du document (5A), porte sur la stabilisation de suspensions aqueuses, notamment de la zéolithe A, grâce à l'addition de mélanges d'alcools éthoxylés obtenus par oxo-synthèse comprenant 10 à 15 atomes de carbone dont les groupes alkyles sont en partie ramifiés (revendications 1 et 4). Autrement dit, son contenu est semblable à celui du document (7).

Il ressort donc de l'état de la technique considéré dans la description de

Stand der Technik ergibt sich somit, daß das Problem der Stabilisierung wäßriger Zeolithsuspensionen mit nichtionischen Tensiden bereits bekannt und mehrfach gelöst worden war. Das von der Anmelderin geltend gemachte einigende Band einer gemeinsamen erfinderschen Idee ist also zerstört. Anspruchsgemäß werden vier weitere Lösungen dieses Problems vorgeschlagen, die aufgrund der Strukturunterschiede der vorgeschlagenen Tensidgruppen nicht auf einem gemeinsamen Lösungsprinzip beruhen. Die IPEA hat also in der Zahlungsaufforderung im Ergebnis zu Recht festgestellt, daß den vier in Anspruch 1 enthaltenen alternativen Stabilisierungsverfahren keine allgemeine erfindersche Idee zugrundeliegt. Dem Hauptantrag der Anmelderin, sämtliche zusätzlich geforderte Gebühren zurückzahlen, kann daher nicht stattgegeben werden.

8. Hilfsweise begehrt die Anmelderin die Rückerstattung von zwei der drei zusätzlich entrichteten Gebühren für die internationale vorläufige Prüfung. Sie vertritt die Auffassung, daß die Tenside der Formeln (I) bis (III) strukturell so nahe verwandt seien, daß die Beanspruchung der Verfahrensvarianten a), b) und c) des Anspruchs 1 in einer einzigen Anmeldung gerechtfertigt sei. Damit beruft sie sich offensichtlich auf allgemeine Grundsätze, nach denen bei der Beurteilung der Einheitlichkeit eines Erfindungskomplexes bzw. einer Gruppe von Erfindungen eine formale Betrachtungsweise und eine unnötige Zerstückelung der Anmeldung zu vermeiden ist. Diese Grundsätze sind auch in Kapitel III, 7.6 und 7.10 der in Punkt 2.3 genannten verbindlichen Richtlinien zur Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung nach dem PCT verankert, denn danach soll eine enge und akademische Betrachtungsweise vermieden werden und eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren dann unterbleiben, wenn zur vollständigen Prüfung der Anmeldung nur ein geringer zusätzlicher Arbeitsaufwand erforderlich ist. Offenbar im Hinblick auf diesen Hilfsantrag der Anmelderin hat die IPEA als Ergebnis der Überprüfung nach Regel 68.3 e) PCT das Argument nachgeschoben, bei der materiell-rechtlichen Prüfung der von Anspruch 1 umfaßten Alternativen sei jeweils von unterschiedlichen Druckschriften als nächstem Stand

filed that the problem of stabilising aqueous zeolite suspensions using non-ionic surfactants was already known and had been solved many times. The unifying link of a common inventive concept as claimed by the applicants is thereby nullified. The claims propose four further solutions to the problem which, because of the differences in structure between the proposed surfactant groups, are not based on a common principle. The IPEA was thus correct to state in the invitation to pay that the four alternative stabilisation methods contained in claim 1 were not based on a general inventive concept. The applicants' main request for reimbursement of all the additional fees thus cannot be allowed.

8. In the alternative the applicants request reimbursement of two of the three additional fees paid for the international preliminary examination. They hold that the surfactants of formulas (I) to (III) are so closely linked structurally that it is justifiable to claim method variations (a), (b) and (c) of claim 1 in one single application. Their argument is obviously based on certain general principles whereby an assessment of the unity of an inventive complex or a group of inventions should avoid a formal approach and unnecessary division of the application. These principles are enshrined in Chapter III, 7.6 and 7.10 of the PCT Preliminary Examination Guidelines mentioned in 2.3 above. According to these, a narrow or academic approach should be avoided and the applicant should not be invited to pay additional fees if only a little additional effort would be needed to complete a full examination of the application. Obviously in view of the applicants' request in the alternative, the IPEA subsequently added, as a result of the review under Rule 68.3(e) PCT, the argument that in the substantive examination of the alternatives in claim 1 different documents would have to be taken as the closest prior art for each of the alternatives. For the reasons given in paragraph 2 above, it is not the duty of the board to examine this reasoning presented subsequently. Moreover, it is not apparent to the board why a single document cannot be used to establish the prob-

la demande que le problème de la stabilisation de suspensions aqueuses de zéolithes grâce à l'addition d'agents tensio-actifs non ioniques était déjà connu et qu'il avait été résolu à diverses reprises, ce qui dément les allégations du déposant en ce qui concerne l'existence en l'occurrence d'un élément unificateur de l'invention, constitué par un concept inventif commun. Les revendications proposent quatre autres solutions à ce problème, mais, vu les différences de structure des groupes d'agents tensio-actifs proposés, ces solutions ne reposent pas sur un principe commun. C'est donc avec juste raison que l'IPEA a constaté dans l'invitation à payer que les quatre procédés de stabilisation présentés dans la revendication 1 ne sont pas liés entre eux de façon à ne former qu'un seul concept inventif général. Il ne peut donc être fait droit à la requête principale du déposant, qui avait demandé le remboursement de toutes les taxes additionnelles exigées.

8. Le déposant demande à titre subsidiaire le remboursement de deux des trois taxes additionnelles qu'il avait acquittées pour l'examen préliminaire international. Il fait valoir que les agents tensio-actifs de formules (I) à (III) sont de structure tellement proche qu'il est justifié de revendiquer dans une seule et même demande les variantes de procédés a), b) et c) selon la revendication 1. Ce faisant, il se réfère manifestement aux principes généraux applicables à l'examen de l'unité d'une invention complexe ou d'un groupe d'inventions. Ces principes, qui mettent en garde contre une approche formelle et contre le morcellement inutile d'une demande, sont énoncés aux points 7.6 et 7.10 du chapitre III des Directives concernant l'examen préliminaire international selon le PCT (cf. supra 2.3): il y est précisé en effet qu'il ne convient pas d'adopter une optique étroite et rigide ni d'inviter le déposant à payer des taxes additionnelles lorsque l'examen de la totalité de la demande n'occasionne qu'un travail supplémentaire minime. Eu égard manifestement à cette requête subsidiaire du déposant, l'IPEA a justifié après coup le résultat du réexamen effectué en vertu de la règle 68.3 e) PCT en faisant valoir que lors de l'examen quant au fond des variantes couvertes par la revendication 1, il convenait à chaque fois de s'appuyer sur des documents différents lorsqu'on les comparait à l'état de la technique le plus proche. Pour

der Technik auszugehen. Es kann aus den in Punkt 2 dargelegten Gründen nicht Aufgabe der Kammer sein, diese nachgeschobene Begründung zu überprüfen. Im übrigen ist für die Kammer nicht ersichtlich, warum hier nicht zur Ermittlung der anmeldungsgemäß bestehenden Aufgabe von einem einzigen Dokument ausgegangen werden kann. Die Kammer hält es daher im vorliegenden Falle für gerechtfertigt, die drei genannten, durch die enge strukturelle Verwandtschaft der zu verwendenden Tenside miteinander verbundenen Verfahren im Hinblick auf ihre technologische Zusammengehörigkeit und aus Gründen der Arbeitseffizienz gemeinsam zu behandeln, um eine unnötige Zerstückelung der Anmeldung zu vermeiden. Die Forderung nach drei zusätzlichen Prüfungsgebühren ist daher hier nicht gerechtfertigt, so daß dem Hilfsantrag der Anmelderin stattgegeben werden kann.

9. Schließlich hat die Anmelderin noch hilfsweise beantragt, "die Beschwerde mündlich zu verhandeln". Nach Artikel 34 (2) a) PCT hat der Anmelder das Recht, auch mündlich mit der IPEA zu verkehren. Dieses Recht eröffnet jedoch keinen Anspruch auf eine förmliche mündliche Verhandlung, wie sie z. B. in Artikel 116 EPÜ vorgesehen ist, sondern bedeutet lediglich, daß die Anmelderin der IPEA ihren Standpunkt auch mündlich vortragen und zu Protokoll geben darf. Von diesem Recht hat die Anmelderin hier keinen Gebrauch gemacht. Darüber hinaus steht es nach Regel 66.6 PCT im Ermessen der IPEA und damit sinngemäß der hier als besondere Instanz der IPEA handelnden Kammer, mit dem Anmelder eine formlose Anhörung zu vereinbaren. Eine solche Anhörung ist jedoch im Widerspruchsverfahren nach Regel 68.3 c) PCT, in dem es - anders als bei der Prüfung nach Artikel 33 (1) PCT - lediglich um die Formfrage der Einheitlichkeit und im Zusammenhang damit um die Höhe der nach dem PCT zu entrichtenden Gebühren geht, in der Regel nicht sachdienlich. Der vorliegende Fall rechtfertigt keine Ausnahme von dieser Regel, denn die Anmelderin hat sich in der Widerspruchsbegründung und ihrer Stellungnahme zum Ergebnis der Überprüfung des Widerspruchs durch die IPEA nach Regel 68.3 e) bereits ausführlich zur Sache geäußert. Sie hat auch nicht dargetan,

lem according to the application. The board therefore considers it justified, in view of the technical link between them and for reasons of efficiency, to deal jointly with the three methods, which are connected by the close structural relation between the surfactants, in order to avoid unnecessary division of the application. The invitation to pay three additional examination fees is thus not justified, and the applicants' request in the alternative can accordingly be allowed.

9. Finally, the applicants also requested in the alternative that "the appeal be dealt with in oral proceedings". Under Article 34(2)(a) PCT, applicants have the right to communicate orally with the IPEA. This does not however give them the right to formal oral proceedings as provided for by Article 116 EPC, for example, but merely means that they can communicate their opinion orally to the IPEA and have that opinion put on record. The applicants have not made use of this right. Furthermore, under Rule 66.6 PCT, it is at the discretion of the IPEA and, by analogy, of the board in its capacity as special instance of the IPEA to arrange an **informal** interview with the applicants. However, such interviews do not usually serve any purpose in the case of protests under Rule 68.3(c) PCT, which, unlike the examination under Article 33(1) PCT, merely relate to the formal matter of unity and, in conjunction therewith, the amount of fees to be paid under the PCT. The present case does not justify any exception to this rule, as the applicants have already commented on the matter in detail in their reasoned statement in support of their protest and in their response to the result of the review of the protest by the IPEA under Rule 68.3(e). Nor have the applicants demonstrated that there are any further aspects to be taken into account which have not yet been submitted in writing and would justify an interview. The alter-

les motifs exposés au point 2, la Chambre n'a pas à vérifier le bien-fondé de ces motifs invoqués après coup. En outre la Chambre ne voit pas pourquoi l'on ne saurait en l'occurrence partir d'un document unique pour déterminer le problème à résoudre selon la demande. Elle considère donc que les trois procédés cités étant liés entre eux du fait que les agents tensio-actifs à utiliser sont de structure très proche, il convient de les examiner ensemble pour tenir compte de leur parenté sur le plan technique et également pour des raisons de rentabilité, afin d'éviter un morcellement inutile de la demande. La demande de paiement de trois taxes d'examen additionnelles n'est donc pas justifiée dans la présente espèce, si bien qu'il peut être fait droit à cette requête subsidiaire du déposant.

9. Enfin, le déposant a demandé, également à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale. L'article 34(2)a) PCT dispose que le déposant a également le droit de communiquer verbalement avec l'IPEA, ce qui n'implique pas cependant que le déposant a droit à la tenue d'une procédure orale officielle, telle que prévue par exemple par l'article 116 CBE ; cette disposition du PCT signifie simplement que le déposant peut aussi communiquer verbalement son point de vue à l'IPEA et obtenir que cette communication soit versée au dossier. Or le déposant n'a pas fait usage de ce droit en l'occurrence. De surcroît, d'après la règle 66.6 PCT, l'IPEA - c'est-à-dire en l'occurrence la Chambre agissant en qualité d'instance spéciale de l'IPEA - décide à sa discrétion d'accorder au déposant une entrevue **officielle**. Or dans le cas d'une procédure de réserve selon la règle 68.3 c) PCT qui, à la différence de la procédure d'examen prévue à l'article 33(1) PCT, porte uniquement sur une question de forme (celle de l'unité de l'invention et donc du montant des taxes PCT à acquitter en la matière), une telle entrevue ne saurait en général faire avancer l'affaire. La présente espèce ne fait pas exception à cet égard, le déposant s'étant déjà prononcé en détail sur le fond dans son exposé des motifs de la réserve et dans les observations qu'il avait formulées au sujet du résultat du réexamen de la réserve effectué par l'IPEA en appli-

daß darüber hinaus zusätzliche, noch nicht schriftlich vorgetragene und eine Anhörung rechtfertigende Gesichtspunkte berücksichtigt werden sollten. Dieser Hilfsantrag der Anmelderin wird deshalb abgelehnt.

native request is therefore rejected.

cation de la règle 68.3e). Il n'a d'ailleurs pas montré qu'il convenait en outre de tenir compte d'autres considérations pouvant justifier l'octroi d'une entrevue, qu'il n'avait pas encore exposées par écrit. C'est pourquoi la Chambre décide de rejeter la demande de procédure orale que le déposant avait présentée à titre subsidiaire.

Entscheidungsformel

Order

Dispositif

Aus diesen Gründen wird entschieden:

For these reasons it is decided that:

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Der Antrag auf mündliche Verhandlung wird abgelehnt.

1. The request for oral proceedings is rejected.

1. La demande de procédure orale est rejetée.

2. Der Hauptantrag wird zurückgewiesen.

2. The main request is refused.

2. La requête principale est rejetée.

3. Dem Hilfsantrag wird stattgegeben. Die Rückzahlung von 6 000 DEM wird angeordnet.

3. The alternative request is allowed. The reimbursement of DEM 6 000 is ordered.

3. Il est fait droit à une requête subsidiaire. Le remboursement de 6 000 DEM est ordonné.