

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.4.3
vom 17. Februar 2000
T 631/97 – 3.4.3
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. K. Shukla
Mitglieder: G. L. Eliasson
M. J. Vogel

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA**

**Stichwort: dotierte Gebiete/
TOSHIBA**

**Artikel: 82, 97, 111 (2), 150 EPÜ
Artikel: 17.3 a) PCT
Regel: 46, 86 (4), 112 EPÜ
Regel: 13.1, 13.2 PCT
Richtlinien: B-III, 4.2, C-III, 7.10, C-VI,
3.2a, C-VI, 8.5**

**Schlagwort: Nichtentrichtung
weiterer Recherchegebühren**

Leitsatz

Unterläßt es ein Anmelder, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ weitere Recherchegebühren zu entrichten, so verbietet es die Regel 46 EPÜ vor dem Hintergrund der Stellungnahme G 2/92 der Prüfungsabteilung nicht, die von der Recherchenabteilung getroffene Feststellung mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung zu überprüfen.

Sachverhalt und Anträge

I. Zu der europäischen Patentanmeldung Nr. 88 311 511.5 erstellte die Recherchenabteilung des EPA für die Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 einen teilweisen europäischen Recherchenbericht nach Regel 46 (1) EPÜ; gleichzeitig forderte sie die Anmelderin auf, weitere Recherchegebühren für drei weitere Erfindungen zu entrichten. Die Anmelderin kam dieser Aufforderung nicht nach.

II. Die Ansprüche 1 und 2 der Anmeldung in der eingereichten Fassung lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung, gekennzeichnet durch folgende Schritte:

a) Einbau von Arsen in einen vorgegebenen Teil (16) eines Siliziumkörpers (11) und

b) Einbau von Phosphor in den vorgegebenen Teil (16) nach dem Einbau von Arsen, wodurch in dem Silizium-

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.4.3
dated 17 February 2000
T 631/97 – 3.4.3
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: R. K. Shukla
Members: G. L. Eliasson
M. J. Vogel

**Patent proprietor/Appellant:
KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA**

Headword: Doped regions/TOSHIBA

**Article: 82, 97, 111(2), 150 EPC
Article: 17.3(a) PCT
Rule: 46, 86(4), 112 EPC
Rule: 13.1, 13.2 PCT
Guidelines: B-III, 4.2, C-III, 7.10, C-VI,
3.2a, C-VI, 8.5**

**Keyword: Non-payment of further
search fees**

Headnote

Having regard to Opinion G 2/92, in a case where an applicant fails to pay further search fees when requested to do so by the search division under Rule 46(1) EPC, Rule 46 EPC does not prohibit a review by the examining division of the correctness of the search division's finding of lack of unity of invention.

Summary of facts and submissions

I. Following the filing of European patent application No. 88 311 511.5, the search division of the EPO issued a Partial Incomplete European Search Report pursuant to Rule 46(1) EPC in respect of the subject-matter of claims 1 and 2, with an invitation to pay further search fees in respect of three further inventions. The applicant did not respond to the invitation to pay further search fees.

II. Claims 1 and 2 of the application as filed read as follows:

"1. A method of manufacturing a semiconductor device characterised by the steps of:

a) introducing arsenic into a predetermined portion (16) of a silicon body (11), and

b) introducing phosphorus into said predetermined portion (16) after said step of introducing arsenic, thereby

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.4.3,
en date du 17 février 2000
T 631/97 – 3.4.3
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : R. K. Shukla
Membres : G. L. Eliasson
M. J. Vogel

**Titulaire du brevet/requérant :
KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA**

Référence : régions dopées/TOSHIBA

**Article : 82, 97, 111(2), 150 CBE
Article : 17(3)a) PCT
Règle : 46, 86(4), 112 CBE
Règle : 13.1, 13.2 PCT
Directives : B-III, 4.2, C-III, 7.10, C-VI,
3.2a, C-VI, 8.5**

**Mot-clé : non-paiement de nouvelles
taxes de recherche**

Sommaire

Il découle de l'avis G 2/92 que dans le cas où un demandeur n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche pour les autres inventions, comme la division de la recherche l'avait invité à le faire en application de la règle 46(1) CBE, la règle 46 CBE n'interdit pas à la division d'examen de vérifier si la division de la recherche était ou non fondée à conclure au défaut d'unité de l'invention.

Exposé des faits et conclusions

I. A la suite du dépôt de la demande européenne n° 88 311 511.5, la division de la recherche de l'OEB a établi en application de la règle 46(1) CBE un rapport de recherche européenne incomplet portant uniquement sur l'objet des revendications 1 et 2, et invité le demandeur à payer de nouvelles taxes de recherche pour trois autres inventions. Le demandeur n'a pas donné suite à cette invitation.

II. Les revendications 1 et 2 de la demande telle que déposée s'énonçaient comme suit :

"1. Procédé pour fabriquer un dispositif semi-conducteur, procédé caractérisé par les étapes suivantes :

a) on introduit de l'arsenic dans une partie prédéterminée (16) d'une pièce de silicium (11), et

b) on introduit du phosphore dans ladite partie (16) après avoir introduit l'arsenic, de manière à former, dans

körper (11) ein dotiertes Gebiet des Typs N (19) entsteht, das Arsen und Phosphor enthält."

"2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Einbau von Arsen die ionische Implantation von Arsen umfaßt und der Einbau von Phosphor die Diffusion von Phosphor umfaßt."

III. Anspruch 8, der sich nach Auffassung der Recherchenabteilung auf eine dritte Erfindung bezieht, lautet wie folgt:

"8. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung, gekennzeichnet durch folgende Schritte:

a) Strukturierung einer Isolierschicht aus Feldoxid (12), die einen vorgegebenen aktiven Bereich eines Siliziumsubstrats (11) umgibt;

b) Bildung eines Isolierfilms (13) auf der Oberfläche des vorgegebenen aktiven Bereichs des Siliziumsubstrats (11);

c) Auftragung einer ersten Polysiliziumschicht (17) dergestalt, daß sie im wesentlichen die Substratoberfläche des vorgegebenen aktiven Bereichs überzieht;

d) Strukturierung der Polysiliziumschicht (17) und des Isolierfilms (13) dergestalt, daß die Oberfläche eines vorgegebenen Teils (16) im aktiven Bereich des Siliziumsubstrats (11) exponiert wird;

e) Einbau von Arsen in den vorgegebenen Teil (16);

f) Auftragung einer zweiten Polysiliziumschicht (20) dergestalt, daß sie im wesentlichen das Substrat des vorgegebenen aktiven Bereichs überzieht;

g) Einbau von Phosphor in den vorgegebenen Teil (16) nach dem Einbau von Arsen und der Auftragung einer zweiten Polysiliziumschicht (20);

h) Strukturierung der zweiten Polysiliziumschicht (20) dergestalt, daß sie eine leitende Schicht bildet."

IV. Im Prüfungsverfahren überprüfte die Prüfungsabteilung die Feststellung der Recherchenabteilung hinsichtlich der Nichteinheitlichkeit der Erfindung gemäß der Praxis, die in den Richtlinien C-III, 7.10 und C-VI, 3.2a dargelegt ist und wo auf die Stellungnahme G 2/92 verwiesen wird. Die Prüfungsabteilung schloß

forming in the silicon body (11) an N-type impurity region (19) including arsenic and phosphorus."

"2. A method according to claim 1 wherein: said step of introducing arsenic comprises the step of ion implanting arsenic, and said step of introducing phosphorus comprises the step of diffusing phosphorus."

III. Claim 8 which was considered by the search division to relate to a third invention had the following wording:

"8. A method of manufacturing a semiconductor device characterised by the steps of:

a) patterning an isolation field oxide layer (12) surrounding a predefined active area of a silicon substrate (11);

b) forming an insulating film (13) on the surface of the predefined active area of the silicon substrate (11);

c) depositing a first polysilicon layer (17) to cover substantially the substrate surface of the predefined active area;

d) patterning the polysilicon layer (17) and the insulating film (13) to expose the surface of a predetermined portion (16) in the active area of the silicon substrate (11);

e) introducing arsenic into said predetermined portion (16);

f) depositing a second polysilicon layer (20) to cover substantially the substrate of the predefined active area;

g) introducing phosphorus into said predetermined portion (16) after said step of introducing arsenic and depositing a second polysilicon layer (20);

h) patterning said second polysilicon layer (20) to form a wiring layer."

IV. During the examination proceedings, the examining division reviewed the finding of lack of unity of invention of the search division following the practice as set out in the Guidelines, C-III, 7.10 and C-VI, 3.2a, which refers to the Opinion G 2/92. The examining division did not agree with the finding of the

la pièce de silicium (11), une région d'impureté de type N (19) contenant de l'arsenic et du phosphore."

"2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel : l'étape d'introduction de l'arsenic comprend l'étape d'implantation ionique de l'arsenic, et l'étape d'introduction du phosphore comprend l'étape de diffusion du phosphore."

III. La revendication 8, qui, de l'avis de la division de la recherche, portait sur une troisième invention, s'énonçait comme suit :

"8. Procédé de fabrication d'un dispositif semi-conducteur, caractérisé en ce que :

a) on configure une couche isolante d'oxyde de champ (12) entourant une zone active prédéfinie d'un substrat en silicium (11) ;

b) on forme une pellicule isolante (13) sur la surface de la zone active prédéfinie du substrat en silicium (11) ;

c) on dépose une première couche de polysilicium (17) de manière à recouvrir de façon substantielle la surface du substrat de la zone active prédéfinie ;

d) on configure la couche de polysilicium (17) et la pellicule isolante (13) de manière à exposer la surface d'une partie prédéterminée (16) de la zone active du substrat de silicium (11) ;

e) on introduit de l'arsenic dans ladite partie prédéterminée (16) ;

f) on dépose une deuxième couche de polysilicium (20) de manière à recouvrir de façon substantielle le substrat de la zone active prédéterminée ;

g) on introduit du phosphore dans ladite partie prédéterminée (16) après l'étape consistant à introduire de l'arsenic et à déposer une deuxième couche de polysilicium (20) ;

h) on configure la deuxième couche de polysilicium (20) de manière à former une couche conductrice."

IV. Pendant la procédure d'examen, la division d'examen a réexaminé la conclusion de la division de la recherche relative au manque d'unité de l'invention, comme le prévoient les points C-III, 7.10 et C-VI, 3.2a des Directives, dans lesquels il est fait référence à l'avis G 2/92. A la différence de la division de la recherche,

sich der Feststellung der Recherchenabteilung, die Erfindung sei nicht einheitlich, nicht an.

Mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 31. Januar 1997 wurde die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand der Ansprüche 1 – 3 sei gegenüber dem Dokument des Stands der Technik D3: EP-A-0 137 645 nicht neu.

V. Am 27. März 1997 legte die Beschwerdeführerin (Anmelderin) unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein; am 28. Mai 1997 reichte sie zusammen mit geänderten Ansprüchen 1 – 9 eine Beschwerdebeurteilung ein. Sie beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und auf der Grundlage dieser Ansprüche ein Patent zu erteilen. Für den Fall einer abschlägigen Entscheidung beantragte sie ferner eine mündliche Verhandlung.

VI. Am 17. Februar 2000 fand eine mündliche Verhandlung in Abwesenheit der Beschwerdeführerin statt, die dem Amt im voraus mitgeteilt hatte, daß sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen würde. In der mündlichen Verhandlung wurde der Antrag, den die Beschwerdeführerin in ihrer Begründung gestellt hatte, geprüft.

VII. Anspruch 1 gemäß dem Antrag der Beschwerdeführerin lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung, das folgende Schritte umfaßt:
Bereitstellung eines Siliziumsubstrats (11) mit einem aktiven Bereich (16) auf der Oberfläche des Substrats (11);
Strukturierung eines Isolierfilms (13) auf der Oberfläche des Substrats (11);
Auftragung einer ersten Polysiliziumschicht (17) auf dem Isolierfilm;
Bildung eines Photoresists (18) auf der ersten Polysiliziumschicht;
Entfernung von Teilen von zumindest der ersten Polysiliziumschicht und der Isolierschicht, um eine Passage (15) über dem aktiven Bereich (16) zu definieren, die den aktiven Bereich (16) exponiert;
Implantation von Arsen in den aktiven Bereich (16);
Entfernung des Photoresists (18);
Auftragung einer zweiten Polysiliziumschicht (20) auf der ersten Polysiliziumschicht (17), wobei die zweite Polysiliziumschicht einen ersten und einen zweiten Teil aufweist und der zweite Teil den aktiven Bereich (16) überzieht;

search division on the lack of unity of invention.

The application was refused in a decision of the examining division dated 31 January 1997, on the ground that the subject-matter of claims 1–3 lacked novelty with respect to a prior art document D3: EP-A-0 137 645.

V. The appellant (applicant) lodged an appeal on 27 March 1997, paying the appeal fee the same day, and filed a statement of the grounds of appeal on 28 May 1997 together with amended claims 1–9. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and a patent be granted based on these claims. Furthermore, oral proceedings were requested in the event of any adverse decision.

VI. Oral proceedings were held on 17 February 2000 in the absence of the appellant who had informed the Office in advance that he would not be attending the oral proceedings. At the oral proceedings, the request made by the appellant in the statement of grounds of the appeal was considered.

VII. Claim 1 of the applicant's request reads as follows:

"1. A method of manufacturing a semiconductor device comprising the steps of:
providing a silicon substrate (11) having an active area (16) located at a surface of the substrate (11);
patterning an insulating film (13) on the surface of the substrate (11);
depositing a first poly-silicon layer (17) on the insulating film;
forming a photoresist (18) on the first poly-silicon layer;
removing portions of at least the first poly-silicon layer and the insulating layer to define a passage (15) above the active area (16) that exposes said active area (16);
implanting arsenic into said active area (16);
removing the photoresist (18);
depositing a second poly-silicon layer (20) on the first poly-silicon layer (17), said second poly-silicon layer having a first portion and a second portion, which second portion covers the active area (16);
diffusing phosphorus through the second portion of the second poly-silicon layer (20) and into said active

la division d'examen n'a pu conclure à l'absence d'unité de l'invention.

La demande a été rejetée par décision de la division d'examen datée du 31 janvier 1997, au motif que l'objet des revendications 1 à 3 manquait de nouveauté par rapport au document D3 : EP-A-0 137 645, appartenant à l'état de la technique.

V. Le requérant (demandeur) a formé un recours le 27 mars 1997. Il a acquitté la taxe de recours ce même jour, et a déposé le 28 mai 1997 un mémoire exposant les motifs du recours, accompagné d'un texte modifié des revendications 1 à 9. Il a conclu à l'annulation de la décision qu'il attaquait et à la délivrance d'un brevet sur la base desdites revendications. Par ailleurs, il a demandé la tenue d'une procédure orale pour le cas où la décision qui serait rendue ne lui serait pas favorable.

VI. La procédure orale s'est tenue le 17 février 2000 en l'absence du requérant, lequel avait fait savoir à l'avance à l'Office qu'il n'y assisterait pas. Lors de cette procédure, la Chambre a pris en considération la requête formulée par le requérant dans son mémoire exposant les motifs du recours.

VII. La revendication 1 selon la requête du demandeur s'énonce comme suit :

"1. Procédé pour fabriquer un dispositif semi-conducteur, comprenant les étapes suivantes :
on prend un substrat de silicium (11) ayant une zone active (16) située à la surface du substrat (11) ;
on configure une pellicule isolante (13) sur la surface du substrat (11) ;
on dépose une première couche de polysilicium (17) sur la pellicule isolante ;
on forme une couche photorésistante (18) sur la première couche de polysilicium ;
on enlève des parties au moins de la première couche de polysilicium et de la couche isolante afin de définir, au-dessus de la zone active (16), un passage (15) qui expose cette zone active (16) ;
on implante de l'arsenic dans la zone active (16) ;
on enlève la couche photorésistante (18) ;
on dépose une deuxième couche de polysilicium (20) sur la première couche de polysilicium (17), cette deuxième couche de polysilicium comprenant une première partie et

Diffusion von Phosphor durch den zweiten Teil der zweiten Polysiliziumschicht (20) und in den aktiven Bereich (16), während der aktive Bereich (16) weiter vom zweiten Teil der zweiten Polysiliziumschicht überzogen bleibt; und
Strukturierung der zweiten Polysiliziumschicht (20) dergestalt, daß sie eine leitende Schicht bildet."

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Der jetzige Anspruch 1 beruht auf dem ursprünglichen Anspruch 8 und enthält die folgenden zusätzlichen Merkmale:

a) bei dem Verfahren wird ein Photoresist (18) verwendet (Zeilen 6 und 10);

b) es ist angegeben, daß Arsen durch ionische Implantation eingebaut wird (Zeile 9);

c) die zweite Polysiliziumschicht (20) befindet sich **auf** der ersten Polysiliziumschicht (17); und

d) Phosphor wird durch Diffusion eingebaut (Zeile 14).

Wie in Nummer I erwähnt, bezog sich der Anspruch 8 in der eingereichten Fassung nach Ansicht der Recherchenabteilung auf eine "dritte Erfindung". Für diesen Anspruch wurde keine Recherchegebühr entrichtet, so daß für den Gegenstand des Anspruchs 8 – und folglich des jetzigen Anspruchs 1 – keine Recherche durchgeführt wurde.

3. Auslegung der Regel 46 (1) EPÜ

3.1 Nach Artikel 82 EPÜ kann ein Patent nur erteilt werden, wenn das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt ist, d. h., wenn die Anmeldung nur eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen enthält, die untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Für die Prüfung der Einheitlichkeit der Erfindung ist die Prüfungsabteilung zuständig, deren Entscheidungen angefochten und von den Beschwerdekammern überprüft werden können.

3.2 Nach Regel 46 (1) EPÜ befaßt sich die Recherchenabteilung in Hinblick auf die Erstellung eines europäischen Recherchenberichts auch mit der

area (16) while the active area (16) remains covered by the second portion of the second poly-silicon layer; and
patterning the second poly-silicon layer (20) to form a wiring layer."

Reasons for the decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. Present claim 1 is based on original claim 8 and contains the following additional features:

(a) a photoresist (18) is used in the method (lines 6 and 10);

(b) arsenic is specified to be ion-implanted (line 9);

(c) the second polysilicon layer (20) is **on** the first polysilicon layer (17); and

(d) phosphorus is incorporated by diffusion (line 14).

As stated in paragraph I above, claim 8 as filed was found by the search division to relate to "third invention". A search fee was not paid in respect of this claim, so that the subject-matter of claim 8, and consequently of the present claim 1 was not searched.

3. Interpretation of Rule 46(1) EPC

3.1 Under Article 82 EPC, a patent may only be granted when the requirement of unity of invention is met, i.e. the application relates to a single invention or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept. The examining division is responsible for examining unity of invention whose decisions may be contested and reviewed by the boards of appeal.

3.2 Under the provisions of Rule 46(1) EPC, the search division also deals with the question of unity of invention for the purpose of drawing up a

une seconde partie, la seconde partie recouvrant la zone active (16) ; on fait diffuser du phosphore à travers la seconde partie de la deuxième couche de polysilicium (20) et dans la zone active (16), celle-ci restant recouverte par la seconde partie de la deuxième couche de polysilicium ; et on configure la deuxième couche de polysilicium (20) de manière à former une couche conductrice."

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions requises aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE ; il est donc recevable.

2. La revendication 1 actuelle, fondée sur la revendication initiale 8, comporte les caractéristiques supplémentaires suivantes :

a) une couche photorésistante (18) est utilisée dans le procédé (lignes 6 et 10) ;

b) il est spécifié que l'arsenic est introduit par implantation ionique (ligne 9) ;

c) la deuxième couche de polysilicium (20) est posée **sur** la première couche de polysilicium (17) ; et

d) le phosphore est incorporé par diffusion (ligne 14).

Comme il est rappelé ci-dessus au point I, la division de la recherche a estimé que la revendication 8 telle que déposée porte sur une "troisième invention". Le demandeur n'ayant pas acquitté de taxe de recherche pour cette revendication, aucune recherche n'a été effectuée concernant l'objet de la revendication 8, devenu l'objet de la revendication 1 actuelle.

3. Interprétation de la règle 46(1) CBE

3.1 D'après l'article 82 CBE, il ne peut être délivré de brevet que s'il est satisfait à l'exigence d'unité d'invention, c'est-à-dire que la demande ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. L'examen de l'unité d'invention incombe à la division d'examen dont les décisions peuvent être attaquées et réexaminées par les chambres de recours.

3.2 En vertu des dispositions de la règle 46(1) CBE, aux fins de l'établissement d'un rapport de recherche européenne, la division de la recher-

Frage der Einheitlichkeit der Erfindung. Entspricht die Anmeldung nach Auffassung der Recherchenabteilung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung, so erstellt sie einen teilweisen Recherchenbericht für die erste Erfindung. Einen Recherchenbericht für die übrigen Erfindungen erstellt sie nur, wenn innerhalb der festgesetzten Frist weitere Recherchegebühren für diese Erfindungen entrichtet worden sind. Sind weitere Recherchegebühren entrichtet worden, so werden dem Anmelder in Übereinstimmung mit Regel 46 (2) EPÜ auf Antrag die weiteren Recherchegebühren zurückgezahlt, wenn die Prüfungsabteilung entgegen der Auffassung der Recherchenabteilung feststellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt ist.

3.3 Hat die Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ einen teilweisen Recherchenbericht erstellt und ist der Anmelder der Aufforderung zur Entrichtung weiterer Recherchegebühren für alle weiteren Erfindungen nicht nachgekommen, so stellt sich die Frage, ob die Prüfungsabteilung die gesamte Anmeldung einschließlich nicht recherchierter Gegenstände auf Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 82 EPÜ prüfen darf, wie dies hier der Fall ist, oder ob sie diese Prüfung auf diejenigen Erfindungen beschränken muß, für die Recherchegebühren entrichtet wurden, so daß der Anmelder die Anmeldung nicht für die Gegenstände weiterverfolgen kann, für die keine Recherchegebühren entrichtet worden sind.

3.4 Welche Bedeutung die Regel 46 (1) EPÜ hat, wenn der Anmelder trotz entsprechender Aufforderung keine zusätzlichen Recherchegebühren entrichtet, wurde in der Stellungnahme G 2/92 (ABI. EPA 1993, 591) und in mehreren anschließenden Entscheidungen der Beschwerdekammern untersucht, wobei die Entscheidungen T 355/94 und T 1109/96 (beide im Amtsblatt nicht veröffentlicht) für diesen Fall relevant sind.

In der Sache G 2/92 legte der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vor:

"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

European search report. If the search division considers that the application lacks unity of invention, it shall draw up a partial search report on the first invention. A search report on the other inventions will only be drawn up in respect of which further search fees have been paid within the prescribed time limit. In case further search fees have been paid, the applicant may request and receive a refund of the further search fees in accordance with Rule 46(2) EPC, if the examining division finds that, contrary to the opinion of the search division, the requirements of unity of invention are met.

3.3 The situation where the search division has drawn up a partial search report under Rule 46(1) EPC and the applicant has not responded to the invitation to pay further search fees for all further inventions gives rise to the question whether the examining division has the authority to examine the entire application including unsearched subject-matter for unity of invention under Article 82 EPC, as is the case in the present appeal, or is the examining division bound to limit this examination to those inventions for which search fees were paid so that the applicant cannot pursue the application for the subject-matter in respect of which no search fees have been paid.

3.4 The effect of Rule 46(1) EPC in case of non-payment of additional search fees when the applicant was invited to do so was considered in Opinion G 2/92 (OJ EPO 1993, 591) and in several subsequent decisions of the boards of appeal, decisions T 355/94 and T 1109/96 (both not published in the Official Journal) being relevant to the present case.

In G 2/92, the President of the EPO referred the following point 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

che examine également s'il est satisfait à l'exigence d'unité d'invention. Si elle estime que la demande ne satisfait pas à cette exigence, elle établit un rapport partiel de recherche pour les parties de la demande se rapportant à la première invention. Elle n'établit de rapport de recherche concernant les autres inventions que si de nouvelles taxes de recherche ont été acquittées pour ces inventions dans les délais prescrits. Dans le cas où de nouvelles taxes de recherche ont été acquittées, le demandeur peut solliciter et obtenir le remboursement de ces taxes si, conformément à la règle 46(2) CBE, la division d'examen constate que, contrairement à ce qu'avait estimé la division de la recherche, la demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention.

3.3 Dans le cas où la division de la recherche a établi un rapport partiel de recherche au titre de la règle 46(1) CBE et où le demandeur n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche pour toutes les autres inventions, comme il avait été invité à le faire, il se pose la question de savoir si dans le cadre d'un examen de l'unité de l'invention au titre de l'article 82 CBE, la division d'examen est habilitée à examiner l'ensemble de la demande, y compris les éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche, comme c'est le cas dans la présente espèce, ou si elle est tenue de limiter son examen aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées, si bien que le demandeur ne peut faire poursuivre l'examen de la demande pour ce qui est des éléments pour lesquels il n'a pas acquitté de taxes de recherche.

3.4 Dans l'avis G 2/92 (JO OEB 1993, 591), ainsi que dans plusieurs décisions ultérieures des chambres de recours, notamment les décisions T 355/94 et T 1109/96 (non publiées au Journal officiel), qui sont pertinentes pour la présente affaire, les chambres compétentes ont examiné l'effet produit par la règle 46(1) CBE lorsque le demandeur n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche, alors qu'il avait été invité à le faire.

Dans l'affaire G 2/92, le Président de l'OEB avait soumis la question de droit suivante à la Grande Chambre de recours :

"**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

entrichtet wurden, in dieser Anmeldung weiterverfolgen oder ist er gezwungen, für diesen Gegenstand eine Teilanmeldung einzureichen?" (Hervorhebung durch die Kammer.)

Die Große Beschwerdekammer entschied, daß "ein Anmelder ... bei **einer uneinheitlichen Anmeldung** ... diese Anmeldung nicht für einen Gegenstand weiterverfolgen [kann], für den keine Recherchegebühren entrichtet wurden" (Hervorhebung durch die Kammer). Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer muß der Anmelder vielmehr eine Teilanmeldung für diesen Gegenstand einreichen, wenn er dafür weiterhin Schutz begehrt.

3.5 In der Entscheidung T 1109/96 legte die Kammer die Regel 46 EPÜ und die Stellungnahme G 2/92 so aus, daß sich im Prüfungsverfahren die Erörterung der Frage, ob die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit erfülle, auf die Gegenstände beschränke, für die Recherchegebühren entrichtet worden seien. In diesem Fall bestätigte die Kammer die Entscheidung, mit der die Prüfungsabteilung die europäische Patentanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen hatte, sie erfülle nicht die Erfordernisse der Regel 46 (1) EPÜ, da Schutz für Gegenstände begehrt werde, für die keine Recherchegebühren entrichtet worden seien.

3.6 Diese Kammer teilt die in der Entscheidung T 1109/96 vertretene Auffassung allerdings nicht. Ihrer Meinung nach folgt aus der Überschrift der Regel 46 EPÜ ("Europäischer Recherchenbericht bei mangelnder Einheitlichkeit") und aus der Regel 46 (1) EPÜ, daß die Recherchenabteilung die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung im Hinblick darauf prüft, ob ein teilweiser Recherchenbericht erstellt werden muß, und nicht, ob die Anmeldung in der eingereichten Fassung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 82 EPÜ erfüllt. Ferner gibt die Regel 46 (1) EPÜ dem Anmelder in der Recherchenphase keine Möglichkeit, die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit anzufechten. Da nach Artikel 97 EPÜ letztlich die Prüfungsabteilung auch darüber zu befinden hat, ob die Anmeldung in der eingereichten Fassung den Erfordernissen des Übereinkommens einschließlich des Erfordernisses der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Artikel 82 EPÜ genügt, kann die Auffassung der Recherchenabteilung zur mangelnden Einheitlichkeit nicht als endgültig und für die Prüfungsabteilung verbindlich angesehen werden. Somit ist

must he file a divisional application for it?" (emphasis by the present Board).

The Enlarged Board ruled that "In the case of **a non-unitary application** the applicant cannot pursue that application for the subject-matter in respect of which no search fees have been paid" (emphasis by the present Board). In the opinion of the Enlarged Board, such an applicant must file a divisional application in respect of such subject-matter if he wishes to seek protection for it.

3.5 In decision T 1109/96 the Board interpreted Rule 46 EPC and G 2/92, and held that in examination proceedings the issue of unity of invention is open to discussion only in respect of the subject-matter for which search fees were paid. In this case, the decision of the examining division refusing the European patent application on the ground that it did not comply with the requirements of Rule 46(1) EPC, since it sought protection for subject-matter for which no search fees were paid, was upheld by the Board.

3.6 The present Board, however, does not share the view held in T 1109/96. In the present Board's view, it follows from the heading of Rule 46 EPC, "European search report where the invention lacks unity of invention" and the provisions of Rule 46(1) EPC that the search division considers the question of unity of invention with a view to establishing whether or not a partial search report is to be issued, and not to establish whether or not the application as filed meets the requirement of unity of invention under Article 82 EPC. Moreover, during the search stage Rule 46(1) EPC does not provide the applicant any opportunity to dispute the finding of lack of unity. Also, since pursuant to Article 97 EPC, the responsibility for establishing whether the application as filed meets the requirements of the Convention, including the requirement of unity of invention under Article 82 EPC, ultimately rests with the examining division, the search division's opinion on lack of unity of invention cannot be regarded as final and binding to the examining division. Thus Rule 46(1) EPC on its proper interpretation does not prohibit a review by

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 ?" (c'est la Chambre qui souligne).

La Grande Chambre de recours avait conclu que "En cas **d'absence d'unité d'invention**, un demandeur 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" (c'est la Chambre qui souligne). De l'avis de la Grande Chambre, le demandeur est tenu de déposer une demande divisionnaire pour cet objet, s'il désire toujours que celui-ci soit protégé.

3.5 Dans la décision T 1109/96, la chambre compétente, interprétant la règle 46 CBE et l'avis G 2/92, avait estimé que, dans une procédure d'examen, la question de l'unité d'invention ne se pose que pour les éléments pour lesquels des taxes de recherche ont été acquittées. Dans cette affaire, la chambre avait confirmé la décision de la division d'examen qui avait rejeté la demande de brevet européen au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions requises à la règle 46(1) CBE, du fait qu'elle recherchait une protection pour des éléments pour lesquels le demandeur n'avait pas acquitté de taxe de recherche.

3.6 Or, dans la présente affaire, la Chambre ne partage pas le point de vue qui avait été adopté par la chambre compétente dans la décision T 1109/96, estimant qu'il découle de l'intitulé de la règle 46 CBE ("Rapport de recherche européenne en cas d'absence d'unité d'invention") et des dispositions de la règle 46(1) CBE que la division de la recherche ne se penche sur la question de l'unité d'invention qu'en vue de déterminer s'il y a lieu ou non d'établir un rapport partiel de recherche, et non pas afin de déterminer si la demande telle que déposée satisfait ou non à l'exigence d'unité d'invention au sens de l'article 82 CBE. En outre, au stade de la recherche, la règle 46(1) CBE ne donne pas la possibilité au demandeur de contester la constatation d'un défaut d'unité. De même, étant donné qu'en vertu de l'article 97 CBE, c'est à la division d'examen qu'il incombe, en dernière analyse, de déterminer si la demande telle que déposée répond aux conditions prévues par la Convention, y compris l'exigence d'unité d'invention au sens de l'article 82 CBE, il ne peut être considéré que l'avis émis par la division de la recherche au sujet de

es bei richtiger Auslegung der Regel 46 (1) EPÜ der Prüfungsabteilung nicht untersagt, die Auffassung der Recherchenabteilung zur mangelnden Einheitlichkeit auch dann zu überprüfen, wenn weitere Recherchegebühren nicht entrichtet werden. Außerdem befaßt sich die Regel 46 (2) EPÜ nur mit dem Fall, daß weitere Recherchegebühren entrichtet wurden, und hindert nach Auffassung dieser Kammer die Prüfungsabteilung nicht daran, die Feststellungen der Recherchenabteilung zu überprüfen, auch wenn keine weiteren Recherchegebühren entrichtet worden sind. Eine enge Auslegung der Regel 46 (1) EPÜ dahingehend, daß die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit durch die Recherchenabteilung als endgültig betrachtet wird, wenn keine weiteren Recherchegebühren entrichtet werden, würde dem Anmelder die Möglichkeit nehmen, die Feststellung der Recherchenabteilung im Prüfungsverfahren anzufechten, und außerdem die Befugnis der Prüfungsabteilung in der Frage der Einheitlichkeit der Erfindung zu Unrecht auf die Gegenstände beschränken, für die Recherchegebühren entrichtet wurden.

3.7 Die vorstehende Auslegung der Regel 46 (1) EPÜ steht aus den folgenden Gründen auch im Einklang mit der Auslegung der Großen Beschwerdekammer in der Stellungnahme G 2/92:

3.7.1 In seiner Vorlage erörterte der Präsident den Inhalt der beiden Entscheidungen T 178/84 (ABI. EPA 1989, 157) und T 87/88 (ABI. EPA 1993, 430) und das Ausmaß, in dem sie voneinander abweichen, sowie die damals im EPA übliche Praxis bei der Prüfung der Einheitlichkeit der Erfindung, die in den Richtlinien C-VI, 3.2a dargelegt ist. Insbesondere wurde in der Vorlage unter Nummer 3.1.2 darauf hingewiesen, daß die Prüfungsabteilung gemäß der damaligen Praxis verpflichtet gewesen sei, die Feststellung der Recherchenabteilung hinsichtlich der Nichteinheitlichkeit auch dann zu überprüfen, wenn der Anmelder der Aufforderung nach Regel 46 (1) EPÜ, weitere Recherchegebühren zu entrichten, nicht nachgekommen sei. Teile der Prüfungsabteilung die Auffassung der Recherchenabteilung nicht und entrichtete der Anmelder keine weiteren Recherchegebühren, so könne eine zusätzliche Recherche gemäß den Richtlinien B-III, 4.2 durchgeführt werden.

the examining division of the search division's opinion on lack of unity of invention where further search fees are not paid. Furthermore, Rule 46(2) EPC deals only with the situation when the further search fees have been paid, and in the present Board's view does not bar the examining division from reviewing the findings of the search division when no further search fees have been paid. A narrow interpretation of Rule 46(1) EPC whereby the finding of lack of unity of invention by the search division is considered as final where the additional search fees are not paid would deprive the applicant of an opportunity to dispute the finding of the search division during the examination proceedings and would also unjustifiably restrict the power of the examining division on the question of unity of invention to the subject-matter for which search fees were paid.

3.7 The above interpretation of Rule 46(1) EPC is also in agreement with that of the Enlarged Board of Appeal in Opinion G 2/92 for the following reasons:

3.7.1 In his letter of referral, the President discussed the contents of the two decisions T 178/84 (OJ EPO 1989, 157) and T 87/88 (OJ EPO 1993, 430) and the extent to which they deviated from each other, as well as to the practice within the EPO at that time in respect of the examination of unity of invention, as set out in the Guidelines, C-VI, 3.2a. In particular, the letter of referral pointed out under item 3.1.2 that under the practice at that time, the examining division was obliged to review the finding of non-unity by the search division, even if the applicant had not responded to the invitation under Rule 46(1) EPC to pay further search fees. If the examining division did not agree with the search division and no further search fees were paid, an additional search may be carried out as set out in the Guidelines, B-III, 4.2.

l'absence d'unité de l'invention a valeur définitive et lie la division d'examen. Par conséquent, si on l'interprète correctement, dans le cas où il n'a pas été acquitté de nouvelles taxes de recherche, la règle 46(1) CBE n'interdit pas à la division d'examen de réexaminer l'avis rendu par la division de la recherche au sujet du manque d'unité de l'invention. Par ailleurs, la règle 46(2) CBE ne traite que du cas dans lequel les nouvelles taxes de recherche ont été payées, et la Chambre estime qu'elle ne prévoit nullement que la division d'examen ne peut réexaminer les conclusions auxquelles est arrivée la division de la recherche dans le cas où il n'a pas été acquitté de nouvelles taxes de recherche. Si l'on devait interpréter la règle 46(1) CBE au sens strict et estimer que la conclusion de la division de la recherche relative à l'absence d'unité d'invention doit être considérée comme définitive lorsqu'il n'a pas été payé de nouvelles taxes de recherche, le demandeur perdrait la possibilité de contester la conclusion de la division de la recherche au stade de la procédure d'examen, et par ailleurs la compétence de la division d'examen pour ce qui est de l'examen de l'unité d'invention se verrait limitée à l'objet pour lequel des taxes de recherche ont été acquittées, ce qui n'est pas justifié.

3.7 L'interprétation donnée ci-dessus de la règle 46(1) CBE est également en accord avec celle qu'avait adoptée la Grande Chambre de recours dans l'avis G 2/92, ceci pour les raisons suivantes :

3.7.1 Dans la question qu'il avait posée à la Grande Chambre, le Président avait analysé le contenu de deux décisions, T 178/84 (JO OEB 1989, 157) et T 87/88 (JO OEB 1993, 430) et les différences qu'elles présentaient, ainsi que la pratique suivie par l'Office pour l'examen de l'unité d'invention, telle qu'elle est exposée au point C-VI, 3.2a des Directives. Le Président fait notamment observer, au point 3.1.2 de sa question, que selon la pratique suivie à cette époque, la division d'examen était tenue de réexaminer la conclusion de la division de la recherche relative au défaut d'unité d'invention, même dans le cas où le demandeur n'avait pas donné suite à l'invitation à payer de nouvelles taxes de recherche qui lui avait été adressée au titre de la règle 46(1) CBE. Dans le cas où la division d'examen n'était pas d'accord avec la division de la recherche et où il n'avait pas été acquitté d'autres taxes de recherche, il pouvait être effectué une recherche additionnelle, ainsi qu'il ressort des Directives, B-III, 4.2.

3.7.2 Unter Berücksichtigung der Erörterung in der Vorlage bedeutet der in der Rechtsfrage verwendete Ausdruck "bei einer uneinheitlichen Anmeldung" somit eindeutig, daß die Prüfungsabteilung, nachdem sie die Auffassung der Recherchenabteilung zur mangelnden Einheitlichkeit überprüft hat, die Anmeldung für uneinheitlich hält. Solange nichts dagegen spricht, muß daher die Antwort in der Stellungnahme G 2/92, die denselben Ausdruck ("bei einer uneinheitlichen Anmeldung") enthält, unter Berücksichtigung der Umstände ausgelegt werden, die in der Vorlage des Präsidenten des EPA genannt sind. Nach Meinung dieser Kammer bedeutet somit der Ausdruck "bei einer uneinheitlichen Anmeldung", den die Große Beschwerdekammer in ihrer Antwort in der Stellungnahme G 2/92 verwendet hat, daß die Anmeldung dann uneinheitlich ist, wenn die Prüfungsabteilung nach Überprüfung sich der Auffassung der Recherchenabteilung anschließt. Diese Auslegung wird durch den Umstand gestützt, daß die Große Beschwerdekammer zwar auf die vorstehend genannte Praxis im EPA verweist, die in den Richtlinien C-VI, 3.2a dargelegt ist, aber nirgends erwähnt oder zu verstehen gibt, daß diese Praxis, nämlich im Prüfungsverfahren die Auffassung der Recherchenabteilung zur mangelnden Einheitlichkeit auch dann zu überprüfen, wenn keine weiteren Recherchengebühren entrichtet wurden, ihrer Auslegung der Regel 46 (1) EPÜ widersprechen könnte und daß die Richtlinien deshalb geändert werden müßten.

3.7.3 In der Stellungnahme G 2/92 erklärte die Große Beschwerdekammer in Nummer 3 der Begründung:

"Demgemäß hätte – unter den im Beschwerdeverfahren T 87/88 (vorstehend unter Nr. III genannt) geschilderten Umständen – die Tatsache, daß der Anmelder es unterlassen hat, ... 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."

Es liegt auf der Hand, daß diese letztere Aussage nur für die Sachlage im Fall T 87/88 Gültigkeit hat, wo die

3.7.2 Thus, in the light of the discussion in the letter of referral, the expression "for a non-unitary application" in the question of law clearly implies that the application is non-unitary as considered by the examining division upon review of the search division's opinion on lack of unity. The answer in G 2/92 containing the same expression, "a non-unitary application", in absence of any indication to the contrary, has therefore to be interpreted having regard to the circumstances set out in the letter of referral of the President of the EPO. Thus, in the present Board's view, in G 2/92, "a non-unitary application" in the answer of the Enlarged Board means that the application is non-unitary when the examining division upon review agrees with the opinion of the search division. This interpretation is supported by the fact that although the Enlarged Board refers to the above-mentioned practice within the EPO, as set out in the Guidelines, C-VI 3.2a, it nowhere mentions or implies that the practice, ie a review of the search division's opinion on lack of unity during the examination proceedings when further search fees were not paid, would be at variance with its interpretation of Rule 46(1) EPC, and that the Guidelines required to be amended.

3.7.3 In G 2/92, the Enlarged Board stated in paragraph 3 of the "Reasons for the Decision":

"Consequently, in the circumstances of decision T 87/88 (referred to in paragraph III above), the failure by the applicant to pay the additional fee... 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 is evident that the last statement is restricted to the circumstances of the case in decision T 87/88, wherein the

3.7.2 Par conséquent, compte tenu des points évoqués dans la question du Président, l'expression "en cas d'absence d'unité d'invention" figurant dans la question de droit soumise à la Grande Chambre suppose clairement qu'à l'issue de son réexamen de l'avis émis par la division de la recherche au sujet de l'absence d'unité de l'invention, la division d'examen considère que la demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention. A défaut d'indication contraire, la réponse donnée à cette question de droit dans l'avis G 2/92, dans lequel on retrouve la même expression ("en cas d'absence d'unité d'invention"), doit donc être interprétée compte tenu des faits évoqués dans la question du Président de l'OEB. La Chambre estime ainsi que dans l'avis G 2/92, l'expression "en cas d'absence d'unité d'invention" utilisée par la Grande Chambre de recours dans sa réponse signifie que la demande présente un défaut d'unité si la division d'examen, après l'avoir réexaminée, se range à l'avis de la division de la recherche. Autre fait venant corroborer cette interprétation, bien que la Grande Chambre fasse référence à la pratique susmentionnée suivie à l'OEB, telle qu'elle est exposée dans les Directives, au point C-VI 3.2a, elle ne dit ni ne laisse entendre nulle part que ladite pratique, à savoir le réexamen par la division d'examen de la conclusion de la division de la recherche relative au défaut d'unité de l'invention dans le cas où il n'a pas été acquitté de nouvelles taxes de recherche, pourrait aller à l'encontre de son interprétation de la règle 46(1) CBE, et qu'il conviendrait pour cette raison de modifier les Directives.

3.7.3 Dans l'avis G 2/92, au point 3 des motifs, la Grande Chambre avait affirmé :

"L'on doit considérer ainsi que – dans les circonstances décrites dans la décision T 87/88 (cf. point III supra) – le demandeur qui aurait renoncé à acquitter la nouvelle taxe de 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."

Il est évident que cette dernière déclaration ne vaut que pour la situation particulière existant dans l'affaire

Recherchenabteilung einen teilweisen Recherchenbericht erstellt hatte, weil für eine zweite Erfindung keine weitere Recherchegebühr entrichtet worden war, und die Prüfungsabteilung die Anmeldung aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen hatte, weil sie nach Überprüfung der Feststellung mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung sich der Auffassung der Recherchenabteilung angeschlossen hatte und der Meinung gewesen war, die Gegenstände der Ansprüche gemäß dem Haupt- und dem Hilfsantrag der Anmelderin hätten mit der recherchierten Erfindung nichts zu tun (vgl. Sachverhalt und Anträge, Nr. IV). Die Beschwerdekammer überprüfte darüber hinaus in diesem Fall, ob die Recherchenabteilung die Anmelderin zu Recht zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr aufgefordert hatte, obwohl dies von der Prüfungsabteilung nicht bestritten worden war, und entschied, daß die Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr nicht gerechtfertigt gewesen sei (vgl. Nrn. 6.1 bis 6.3).

Aus der vorstehenden Analyse der Umstände im Fall T 87/88 folgt, daß sich die Große Beschwerdekammer in Nummer 3 Satz 2 im Zusammenhang mit der Überprüfung der Aufforderung der Recherchenabteilung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr auf die Überprüfung durch die Kammer und nicht durch die Prüfungsabteilung bezieht.

3.7.4 Diese Auslegung der Aussage in Nummer 3 der Stellungnahme G 2/92 wird von der Entscheidung T 355/94 bestätigt. Die Kammer verwies in diesem Fall auf das obige Zitat aus der Stellungnahme G 2/92 und vertrat die Auffassung, sie sei nicht befugt, diese Frage wiederaufzugreifen, nämlich die Aufforderung der Recherchenabteilung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr zu überprüfen. Auch in diesem Fall hatte sich die Prüfungsabteilung der Feststellung der Recherchenabteilung angeschlossen, die ursprünglich eingereichten Ansprüche seien uneinheitlich. Gleichwohl sagte die Kammer nicht, daß die Prüfungsabteilung nicht befugt sei, die von der Recherchenabteilung getroffene Feststellung mangelnder Einheitlichkeit zu überprüfen.

3.8 Zusammenfassend ist in Anbetracht der Stellungnahme G 2/92 daher folgendes festzustellen: Unterläßt es ein Anmelder, auf eine Auffor-

search division established a partial search report in view of the non-payment of a further search fee in respect of a second invention and the examining division refused the application on the basis of Article 97(1) EPC, since upon review of the finding of lack of unity of invention, the examining division agreed with the search division and considered that the subject-matter of the claims of the applicant's main and auxiliary requests was not concerned with the invention in respect of which the search was carried out (cf. paragraph IV of the "Summary of Facts and Submissions"). Moreover, in this case the Board of appeal reviewed the correctness of the request of the search division for the payment of an additional search fee, although this was not disputed by the examining division, and held that the request for an additional search fee was not justified (cf. paragraphs 6.1 to 6.3).

It thus follows from the above analysis of the circumstances of case T 87/88 that in the second sentence in paragraph 3, the Enlarged Board is referring to the review by the Board, and not by the examining division, of the correctness of the request of the search division for the payment of an additional search fee.

3.7.4 The above interpretation of the statement in paragraph 3 in G 2/92 is supported by the decision T 355/94. In this case, the Board referred to the above-cited statement in G 2/92 and held that it had no power to reopen the matter, ie it had no power to review the correctness of the search division's request for an additional search fee. In this case also, the examining division had agreed with the finding of the search division that the originally filed claims lacked unity of invention. Nevertheless, the Board did not rule that the examining division had no power to review the correctness of the finding of lack of unity by the search division.

3.8 In summary therefore, having regard to Opinion G 2/92, in a case where an applicant fails to pay additional search fees when

T 87/88 : la division de la recherche avait établi un rapport partiel de recherche en raison du non-paiement d'une nouvelle taxe de recherche pour une seconde invention, et la division d'examen avait rejeté la demande sur la base de l'article 97(1) CBE, car en réexaminant la conclusion de la division de la recherche relative au manque d'unité de l'invention, elle s'était rangée au point de vue de la division de la recherche, considérant que les revendications selon les requêtes principale et subsidiaire présentées par le demandeur ne portaient pas sur l'invention pour laquelle la recherche avait été effectuée (cf. exposé des faits et conclusions, point IV). En outre, dans cette affaire, la chambre de recours avait réexaminé le bien-fondé de la demande de paiement d'une nouvelle taxe de recherche que la division de la recherche avait adressée au demandeur, bien que la division d'examen n'ait pas contesté ce bien-fondé, et elle avait conclu que l'invitation à acquitter une nouvelle taxe n'était pas justifiée (cf. points 6.1, 6.2 et 6.3).

Il découle donc de cette analyse de la situation particulière existant dans l'affaire T 87/88 que, à la troisième phrase du point 3, la Grande Chambre fait référence à l'examen par la chambre, et non pas par la division d'examen, du bien-fondé de l'invitation à payer une nouvelle taxe de recherche adressée au demandeur par la division de la recherche.

3.7.4 L'interprétation qui vient d'être donnée de la déclaration figurant au point 3 de l'avis G 2/92 se voit confirmée par la décision T 355/94. Dans cette affaire, la chambre, citant le passage en question de l'avis G 2/92, avait estimé qu'elle n'était pas compétente pour rouvrir le dossier, autrement dit qu'elle n'était pas habilitée à examiner le bien-fondé de l'invitation à payer une nouvelle taxe de recherche que la division de la recherche avait adressée au demandeur. Là encore, la division d'examen s'était ralliée à la conclusion de la division de la recherche, laquelle avait estimé que les revendications initialement déposées ne satisfaisaient pas à l'exigence d'unité de l'invention. Néanmoins, elle n'avait pas décidé que la division d'examen n'était pas compétente pour examiner le bien-fondé de la constatation par la division de la recherche du défaut d'unité de l'invention.

3.8 En résumé, vu l'avis G 2/92, il y a lieu par conséquent de conclure que lorsqu'un demandeur ne donne pas suite à l'invitation à payer de nou-

derung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ weitere Recherchegebühren zu entrichten, so verbietet es die Regel 46 EPÜ der Prüfungsabteilung nicht, die von der Recherchenabteilung getroffene Feststellung mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung zu überprüfen. Das Prüfungsverfahren gemäß den Richtlinien C-III, 7.10 und C-VI, 3.2a steht somit in Einklang mit der Stellungnahme G 2/92.

3.9 Die Regel 86 (4) EPÜ sowie die Vorschriften bezüglich mangelnder Einheitlichkeit internationaler Anmeldungen, für die das EPA in der regionalen Phase Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist, bestätigen die vorstehende Auffassung.

3.9.1 Nach Regel 86 (4) EPÜ dürfen geänderte Patentansprüche sich nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind. Ein Anmelder, der im Prüfungsverfahren geänderte Ansprüche mit nicht recherchierten Gegenständen einreicht, hat somit Anspruch auf eine begründete Stellungnahme der Prüfungsabteilung zur Frage der mangelnden Einheitlichkeit der Erfindung in bezug auf die nicht recherchierten Gegenstände der geänderten Ansprüche, auch wenn er für diese nicht recherchierten Gegenstände keine Recherchegebühren entrichtet hat. In diesem Fall hat er auch Anspruch auf eine beschwerdefähige Entscheidung der Prüfungsabteilung über die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung. Folgt man aber der Auslegung der Regel 46 (1) EPÜ in der Entscheidung T 1109/96, so würde eine Anmeldung mit in der Recherchenphase uneinheitlichen Ansprüchen im Prüfungsverfahren auf mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung geprüft, und der Anmelder erhielte eine begründete Feststellung der Prüfungsabteilung zu dieser Frage erst nach vorheriger Entrichtung der angeforderten Recherchegebühren. Die Verfahren nach Regel 46 (1) EPÜ und Regel 86 (4) EPÜ wären somit nicht miteinander vereinbar, und das Verfahren nach Regel 46 (1) EPÜ würde einen Anmelder benachteiligen, der es unterläßt, die zusätzlichen Recherchegebühren in der Recherchenphase zu entrichten.

3.9.2 Auch die derzeitige Praxis bei der Recherche und der Prüfung internationaler Anmeldungen nach dem

requested to do so by the search division under Rule 46(1) EPC, Rule 46 EPC does not prohibit a review by the examining division of the correctness of the search division's finding of lack of unity of invention. The examination procedure as set out in the Guidelines, C-III, 7.10, and C-VI, 3.2a, is thus in line with Opinion G 2/92.

3.9 Rule 86(4) EPC as well as the regulations regarding lack of unity for international applications where the EPO is designated or elected office in the regional phase support the above view:

3.9.1 In accordance with Rule 86(4) EPC, amended claims may not contain unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention to form a single inventive concept. Thus, an applicant who during the examination proceedings files amended claims containing unsearched subject-matter is entitled to receive a reasoned opinion of the examining division on the question of lack of unity of invention in respect of the unsearched subject-matter of the amended claims, although no search fees were paid in respect of the unsearched subject-matter. Also, in this case, he is entitled to an appealable decision on lack of unity of invention from the examining division. Following the interpretation of Rule 46(1) EPC according to T 1109/96, on the other hand, an application with non-unitary claims at the search stage would be examined for lack of unity of invention during the examination proceedings, and the applicant would receive a reasoned finding of the examining division on this issue, only when the requested search fees were paid beforehand. Thus, the procedures following Rule 46(1) EPC and Rule 86(4) EPC would not be mutually consistent, and the procedure following Rule 46(1) EPC would be unfair to an applicant who fails to pay the additional search fees at the search stage.

3.9.2 The present practice of search and examination of international applications under the PCT where the

velles taxes de recherche qui lui est adressée par la division de la recherche au titre de la règle 46(1) CBE, la règle 46 CBE n'interdit pas à la division d'examen de vérifier le bien-fondé de la constatation par la division de la recherche du défaut d'unité de l'invention. La procédure d'examen décrite dans les Directives, points C-III, 7.10 et C-VI, 3.2a, est donc en accord avec ce qui est exposé dans l'avis G 2/92.

3.9 Le point de vue défendu par la Chambre trouve également une confirmation dans la règle 86(4) CBE ainsi que dans les dispositions concernant le défaut d'unité dans le cas des demandes internationales pour lesquelles l'OEB est l'office désigné ou l'office élu dans la phase régionale :

3.9.1 Aux termes de la règle 86(4) CBE, les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention initialement revendiquée de manière à former un seul concept inventif général. Ainsi, le demandeur qui, au cours de l'examen, dépose des revendications modifiées renfermant des éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche est en droit d'attendre de la division d'examen qu'elle lui envoie un avis motivé au sujet du manque d'unité de l'invention pour ce qui est des éléments des revendications modifiées pour lesquels aucune recherche n'a été effectuée, même s'il n'a pas acquitté de taxes de recherche pour ces éléments. En outre, en pareil cas, il est en droit d'attendre de la division d'examen qu'elle lui adresse une décision susceptible de recours au sujet du manque d'unité de l'invention. Si l'on s'en tient toutefois à l'interprétation donnée de la règle 46(1) CBE dans la décision T 1109/96, lorsqu'une demande comporte des revendications dépourvues d'unité au stade de la recherche, il conviendrait au cours de la procédure d'examen de vérifier s'il y a bien absence d'unité de l'invention, et le demandeur ne recevrait à ce sujet communication des conclusions motivées de la division d'examen que s'il a acquitté auparavant les taxes de recherche voulues. Par conséquent, la procédure suivant la règle 46(1) serait en contradiction avec la procédure selon la règle 86(4) CBE, et l'application de la procédure selon la règle 46(1) CBE pénaliserait les demandeurs qui omettent de payer les taxes de recherche au stade de la recherche.

3.9.2 Dans le cas où l'OEB est office désigné ou élu, la pratique actuelle en matière de recherche et d'examen

PCT, für die das EPA ausgewähltes Amt oder Bestimmungsamt ist (sogenannte Euro-PCT-Anmeldungen), geht mit der vorstehenden Auffassung konform, denn nach der am 1. März 2000 in Kraft getretenen Regel 112 EPÜ (ABl. EPA 1999, 660–667) muß das EPA auch dann prüfen, ob eine internationale Anmeldung, die beim EPA als Euro-PCT-Anmeldung eingeht, das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt, wenn die Internationale Recherchenbehörde (ISA) der Auffassung war, daß die Anmeldung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung entspricht (Regeln 13.1 und 13.2 PCT), und der Anmelder keine zusätzlichen Recherchegebühren nach Artikel 17.3 a) PCT entrichtet hat. Das Erfordernis der Einheitlichkeit wird in den Regeln 13.1 und 13.2 PCT mit den gleichen Worten wie in Artikel 82 bzw. Regel 30 EPÜ definiert. Hätte die Regel 46 (1) EPÜ zur Folge, daß nicht recherchierte Gegenstände ausgeschlossen würden, wie dies in der Entscheidung T 1109/96 festgestellt wurde, so würde das EPA als ISA europäische und internationale Anmeldungen bezüglich der Einheitlichkeit der Erfindung unterschiedlich behandeln, obwohl sowohl für internationale wie auch für europäische Anmeldungen dieselben Vorschriften gelten. Nach Regel 112 EPÜ müßte die Prüfungsabteilung nämlich die gesamte internationale Anmeldung darauf prüfen, ob sie das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt, wenn die ISA der Auffassung war, die Anmeldung sei uneinheitlich, und zwar unabhängig davon, ob weitere Recherchegebühren entrichtet wurden. Bei einer europäischen Anmeldung wäre jedoch eine solche Überprüfung nicht möglich, wenn nicht alle weiteren Recherchegebühren entrichtet wurden. Artikel 150 EPÜ, wonach eine Euro-PCT-Anmeldung als europäische Anmeldung behandelt werden muß, macht deutlich, daß die EPÜ-Vertragsstaaten einen Anmelder, der eine Anmeldung direkt beim EPA einreicht, nicht schlechter stellen wollten als einen, der beim EPA eine Euro-PCT-Anmeldung einreicht. Deshalb beschränkt die Regel 46 (1) EPÜ, wenn man sie im Licht des PCT-Verfahrens auslegt, auch nicht die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung für die Prüfung der Einheitlichkeit der Erfindung. Die Prüfungsabteilung ist ganz im Gegenteil befugt und verpflichtet, bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung die gesamte Anmeldung in der eingereichten Fassung zu berücksichtigen, auch wenn der Anmelder keine weiteren Recherchegebühren entrichtet hat.

EPO is elected or designated office (so-called Euro-PCT applications) are also consistent with the above view: Rule 112 EPC which enters into force on 1 March 2000 (OJ EPO 1999, 660–667) requires that the EPO examines the requirement of unity of invention of an international application entering the EPO as a Euro-PCT application, also for the case when the International Search Authority (ISA) considered that the application did not comply with the requirement of unity of invention (Rules 13.1 and 13.2 PCT), and the applicant did not pay additional search fees according to Article 17.3(a) PCT. The requirement of unity defined in Rules 13.1 and 13.2 PCT has the same wording as in Article 82 and Rule 30 EPC respectively. Therefore, if Rule 46(1) EPC would have the effect of excluding unsearched subject-matter as held in T 1109/96, the EPO acting as an ISA would treat European and international applications regarding unity of invention differently, despite the same regulations for both international and European applications: Under Rule 112 EPC, the examining division would have to review the entire international application for the requirement of unity of invention when the ISA was of the opinion that the application was non-unitary, and this regardless of whether or not further search fees were paid. For a European application, however, such a review would not be possible when all further search fees were not paid. In the light of Article 150 EPC, which requires a Euro-PCT application to be treated as a European application, it is clear that the Contracting States of the EPC did not intend to treat an applicant who files an application directly with the EPO worse than one who enters the EPO as a Euro-PCT application. Therefore, Rule 46(1) EPC as interpreted in the light of the Euro-PCT procedure neither puts limits on the competence of the examining division to examine unity of invention. On the contrary, the examining division is entitled and obliged to consider the entire application as filed in its assessment of unity of invention without payment of further fees by the applicant.

des demandes internationales au titre du PCT (demandes "euro-PCT") est également compatible avec ce qui vient d'être exposé : la règle 112 CBE qui est entrée en vigueur le 1^{er} mars 2000 (JO OEB 1999, 660 à 667) prescrit que l'OEB doit vérifier si une demande internationale parvenant à l'OEB en tant que demande euro-PCT satisfait à l'exigence d'unité d'invention, et ceci même dans les cas où l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) a conclu à l'inobservation de l'exigence d'unité d'invention (règles 13.1 et 13.2 PCT) et où le déposant n'a pas payé les taxes de recherche additionnelles visées à l'article 17(3)a) PCT. La définition de l'exigence d'unité aux règles 13.1 et 13.2 PCT est formulée dans les mêmes termes qu'à l'article 82 et à la règle 30 CBE. Par conséquent, si la règle 46(1) CBE devait avoir pour effet d'exclure les éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche, comme la chambre compétente l'avait estimé dans la décision T 1109/96, l'OEB agissant en tant qu'ISA ne traiterai pas les demandes européennes de la même façon que les demandes internationales pour ce qui est de l'unité d'invention, bien que les dispositions applicables soient les mêmes pour les demandes internationales et pour les demandes européennes : en vertu de la règle 112 CBE, dans le cas où l'ISA a estimé que la demande manque d'unité, la division d'examen devrait soumettre l'ensemble de la demande internationale à un examen de l'unité d'invention, et cela que le déposant ait ou non acquitté de nouvelles taxes de recherche. En revanche, pour une demande européenne, il serait impossible de procéder à un tel examen lorsque toutes les nouvelles taxes n'ont pas été payées. L'article 150 CBE prévoyant que les demandes euro-PCT doivent être traitées comme des demandes européennes, il est clair que les Etats parties à la CBE n'avaient nullement l'intention de désavantager les demandes qui sont déposées directement auprès de l'OEB par rapport à celles qui sont présentées à l'OEB sous la forme d'une demande euro-PCT. Dès lors, interprétée à la lumière de la procédure euro-PCT, la règle 46(1) PCT ne limite pas la compétence de la division d'examen pour ce qui est de l'examen de l'unité d'invention. Au contraire, lorsqu'elle apprécie l'unité de l'invention, la division d'examen a le droit et le devoir de tenir compte de l'ensemble de la demande telle que déposée, même si le demandeur n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche.

4. Der Gegenstand des jetzigen Anspruchs 1 ist gegenüber dem, der in der angefochtenen Entscheidung geprüft wurde, wesentlich geändert worden. Darüber hinaus enthält der Anspruch 1 das in Nummer 2.1 erwähnte Merkmal c, das vorher nicht beansprucht und deshalb offensichtlich weder recherchiert noch in der angefochtenen Entscheidung berücksichtigt worden war. Deshalb stellt sich die Frage, ob nicht eine zusätzliche Recherche gemäß den Richtlinien B-III, 4.2 iii) und C-VI, 8.5 durchgeführt werden sollte. Hierüber hat jedoch die Prüfungsabteilung zu entscheiden. Es ist daher angezeigt, die Angelegenheit nach Artikel 111 (2) EPU zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

4. The subject-matter of present claim 1 has been substantially changed from that considered in the decision under appeal. Moreover, claim 1 contains feature (c) referred to in point 2.1 above which was previously not claimed, and was therefore apparently neither searched nor considered in the decision under appeal. It therefore should be considered whether an additional search as provided in the Guidelines B-III, 4.2(iii), and C-VI, 8.5, should be carried out or not. This question however lies within the discretion of the examining division. It is therefore appropriate to remit the case under Article 111(2) EPC to the examining division for further prosecution.

4. L'objet de la présente revendication 1 a été considérablement modifié par rapport à l'objet de la revendication 1 selon la décision attaquée. Qui plus est, la revendication 1 contient la caractéristique c) à laquelle il est fait référence ci-dessus au point 2.1, qui n'avait pas été revendiquée auparavant, et n'avait apparemment ni fait l'objet d'une recherche, ni été prise en compte dans la décision attaquée. Il se pose donc la question de savoir s'il y a lieu ou non de procéder à une recherche additionnelle telle que prévue dans les Directives, aux points B-III, 4.2iii) et C-VI, 8.5. La réponse à donner à cette question relevant toutefois du pouvoir d'appréciation de la division d'examen, il est donc logique de renvoyer l'affaire à la division d'examen pour qu'elle poursuive la procédure au titre de l'article 111(2) CBE.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der zusammen mit der Beschwerdebegründung am 28. Mai 1987 eingereichten Ansprüche 1 bis 9 zurückverwiesen.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the department of first instance for further prosecution on the basis of claims 1 to 9 filed with the statement of the grounds of appeal on 28 May 1987.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure sur la base des revendications 1 à 9 accompagnant le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 28 mai 1987.