

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
27. April 2001
J 24/96 – 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: B. J. Schachenmann
M. K. S. Aúz Castro

**Anmelder: G. D. SOCIETÀ PER
AZIONI**

**Stichwort: Einheitlichkeit der Erfin-
dung/G. D. SOCIETÀ PER AZIONI**

**Artikel: 21 (3) (c) EPÜ
Regel: 46 (1), (2) EPÜ**

**Schlagwort: "Einheitlichkeit der
Erfindung – bejaht" – "Verfahrens-
mangel – verneint"**

Leitsatz

Im Rahmen von Regel 46 EPÜ ist es Aufgabe der Prüfungsabteilungen (und der Beschwerdekammern) zu prüfen, ob Mitteilungen der Recherchenabteilungen nach Regel 46 (1) EPÜ, in denen zur Zahlung weiterer Recherchegebühren aufgefordert wird, gerechtfertigt waren. Somit muß eine Prüfungsabteilung in einer Entscheidung nach Regel 46 (2) EPÜ auf sonstige Einwände der Anmelder im Zusammenhang mit der in Frage stehenden Recherche nicht eingehen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA, einen Antrag nach Regel 46 (2) EPÜ auf Erstattung von sieben Recherchegebühren, die die Anmelderin (Beschwerdeführerin) auf Anforderung der Recherchenabteilung entrichtet hatte, zurückzuweisen.

II. In ihrer Mitteilung vom 15. April 1993 hatte die Recherchenabteilung festgestellt, die in der europäischen Patentanmeldung Nr. 92 120 123.2 beanspruchten Erfindungen seien a posteriori uneinheitlich. Ihrer Auffassung nach sei die in den unabhängigen Ansprüchen 1 und 8 definierte Erfindung durch die Offenbarung der im Teilrecherchenbericht entgegen-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
27 April 2001
J 24/96 – 3.1.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: B. J. Schachenmann
M. K. S. Aúz Castro

**Applicant: G. D. SOCIETÀ PER
AZIONI**

**Headword: Unity of invention/
G. D. SOCIETÀ PER AZIONI**

**Article: 21(3)(c) EPC
Rule: 46(1), (2) EPC**

**Keyword: "Unity of invention – yes"
– "Procedural violation – no"**

Headnote

Within the framework of Rule 46 EPC it is the task of the examining divisions (and the boards of appeal) to examine whether communications of the search divisions under Rule 46(1) EPC asking for further search fees were justified. It is therefore not necessary for an examining division to deal in a decision under Rule 46(2) EPC with other objections raised by the applicants in connection with the search in question.

Summary of facts and submissions

I. The present appeal lies from a decision of the examining division of the EPO rejecting a request under Rule 46(2) EPC for refund of seven search fees paid by the applicant (appellant) on demand of the search division.

II. In its communication of 15 April 1993 the search division had pointed out that the inventions claimed in European patent application No. 92 120 123.2 lacked unity a posteriori. In its view the invention defined in independent claims 1 and 8 was anticipated by the disclosure of the prior art documents cited in the partial search report (GB-A-2 213 456

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la chambre de
recours juridique,
en date du 27 avril 2001
J 24/96 – 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : B. J. Schachenmann
M. K. S. Aúz Castro

**Demandeur : G. D. SOCIETÀ PER
AZIONI**

**Référence : Unité d'invention/
G. D. SOCIETÀ PER AZIONI**

**Article : 21(3)c) CBE
Règle : 46(1), (2) CBE**

**Mot-clé : "Unité d'invention – oui" –
"Vice de procédure – non"**

Sommaire

Dans le cadre de l'application de la règle 46 CBE, il incombe à la division d'examen (et à la chambre de recours) d'examiner si la division de recherche était fondée à adresser au demandeur une notification au titre de la règle 46(1) CBE pour l'inviter à payer de nouvelles taxes de recherche. Il n'est dès lors pas nécessaire que la division d'examen réponde en détail, dans une décision rendue au titre de la règle 46(2) CBE, à d'autres objections soulevées par le demandeur à propos de la recherche en question.

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours est dirigé contre une décision de la division d'examen de l'OEB rejetant une demande de remboursement au titre de la règle 46(2) CBE de sept taxes de recherche que le demandeur (requérant) avait acquittées à la demande de la division de la recherche.

II. Dans sa notification du 15 avril 1993, la division de la recherche avait signalé que les inventions revendiquées dans la demande de brevet européen n° 92 120 123.2 apparaissaient a posteriori comme dénuées d'unité. Selon elle, l'enseignement des documents appartenant à l'état de la technique qui avaient été cités dans le rapport partiel de recherche

gehaltenen Dokumente des Stands der Technik (GB-A-2 213 456 und EP-A-0 071 736) vorweggenommen. Somit seien die in den abhängigen Ansprüchen 2 bis 6 und 12 bis 14 jeweils definierten Erfindungen nicht durch eine einzige erfinderische Idee verbunden. Der Anmelderin wurde mitgeteilt, daß für jede einzelne Erfindung eine weitere Recherchegebühr zu entrichten sei, wenn der Recherchenbericht diese Erfindungen erfassen solle.

III. Die Anmelderin beantragte daraufhin eine vollständige Recherche und zahlte sieben zusätzliche Recherchegebühren. Die Recherchenabteilung führte daher eine vollständige Recherche durch, deren Ergebnis sie der Anmelderin übermittelte.

IV. Bei der Prüfung hielt die Prüfungsabteilung den Einwand der mangelnden Einheitlichkeit aufrecht. Ihrer Ansicht nach sei die in den unabhängigen Ansprüchen 1 und 8 definierte Erfindung durch die Offenbarung einer weiteren Vorveröffentlichung (EP-A-0 031 515) vorweggenommen, und die abhängigen Ansprüche seien nicht mehr untereinander in der Weise verbunden, daß sie gemäß Artikel 82 EPÜ eine einzige Idee verwirklichten.

V. Die Anmelderin reichte daraufhin neue, gegenüber der Druckschrift EP-A-0 031 515 abgegrenzte Ansprüche 1 und 8 ein, wodurch der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit ausgeräumt wurde. Außerdem beantragte sie die Erstattung der weiteren von ihr entrichteten Recherchegebühren.

VI. In ihrer Entscheidung vom 20. Juni 1996 wies die Prüfungsabteilung den Antrag der Anmelderin auf Erstattung der Recherchegebühren aus den folgenden Gründen zurück:

Die während der Prüfung in den Ansprüchen 1 und 8 vorgenommene Abgrenzung ergebe sich zwar aus der Beschreibung und den Zeichnungen, fehle aber im ursprünglichen Anspruch 1. Somit habe die Recherchenabteilung dessen Gegenstand als solchen recherchieren müssen. Obwohl sich die Anmeldung auf ein enges technisches Gebiet beziehe, enthielten zumindest einige der verschiedenen Erfindungen Ideen, deren Recherche mit zusätzlichem Aufwand verbunden sei. Die in Abschnitt B-VII, 2.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA genannten Grundsätze gälten deshalb nicht. Erscheine hingegen ein unabhängiger Anspruch nicht patentierbar, so müsse nach den

and EP-A-0 071 736). As a consequence, the inventions defined by each of the dependent claims 2 to 6 and 12 to 14 were not linked by a single inventive concept. The applicant was informed that if the search report was to cover these inventions a further search fee had to be paid for each invention involved.

III. The applicant thereupon asked for a complete search and paid seven additional search fees. The search division therefore made a complete search and transmitted it to the applicant.

IV. During examination the examining division maintained the objection of lack of unity. In its opinion the invention defined in independent claims 1 and 8 was anticipated by the disclosure of another prior art document (EP-A-0 031 515) and the dependent claims were no longer so linked as to form a single inventive concept as required by Article 82 EPC.

V. The applicant replied by filing new claims 1 and 8 limited against EP-A-0 031 515 thereby removing the objection of lack of unity. In addition, the applicant filed a request for refund of the further search fees he had paid.

VI. On 20 June 1996 the examining division issued a decision refusing the applicant's request for refund of the search fees on the following grounds:

The limitation added to claims 1 and 8 during examination, even if apparent from the description and the drawings, was not present in original claim 1. Thus, its subject matter had to be searched per se by the search division. Although the application related to a narrow technical field, at least some of the different inventions involved concepts, the search of which implied an extra effort. The principles set out in paragraph B-VII, 2.3 of the Guidelines for Examination in the EPO did not therefore apply. In contrast, if an independent claim appeared to be not patentable, the Guidelines (C-III, 7.8, last paragraph) required that the question of whether there was still an

(GB-A-2 213 456 et EP-A-0 071 736) faisait obstacle à la nouveauté de l'invention définie dans les revendications indépendantes 1 et 8. En conséquence, les inventions définies dans les revendications dépendantes 2 à 6 et 12 à 14 n'étaient pas liées entre elles de manière à ne former qu'un seul concept inventif. Il a été notifié au demandeur que si le rapport de recherche devait englober ces inventions, il devait acquitter une nouvelle taxe de recherche pour chaque invention concernée.

III. Le demandeur a déclaré alors qu'il voulait une recherche complète et a acquitté sept taxes de recherche additionnelles. La division de la recherche a dès lors effectué une recherche complète et transmis le résultat au demandeur.

IV. Au cours de l'examen, la division d'examen a maintenu l'objection d'absence d'unité. Elle a estimé que l'enseignement d'un autre document appartenant à l'état de la technique (EP-A-0 031 515) faisait obstacle à la nouveauté de l'invention définie dans les revendications indépendantes 1 et 8 et que les revendications dépendantes n'étaient plus liées entre elles de façon à ne former qu'un seul concept inventif au sens de l'article 82 CBE.

V. Le demandeur a répondu en déposant de nouvelles revendications 1 et 8 qu'il avait limitées par rapport au document EP-A-0 031 515, pour répondre à l'objection concernant l'absence d'unité. Il a en outre demandé le remboursement des taxes de recherche additionnelles qu'il avait acquittées.

VI. Dans sa décision du 20 juin 1996, la division d'examen a rejeté la demande de remboursement des taxes de recherche présentée par le demandeur, ceci pour les motifs suivants :

Même si la limitation apportée aux revendications 1 et 8 au cours de l'examen découlait à l'évidence de la description et des dessins, elle n'existait pas dans la revendication 1 initiale. Par conséquent, la division de la recherche avait dû effectuer une recherche à propos de l'objet de cette revendication en tant que tel. Bien que le domaine technique sur lequel portait la demande fût limité, certaines au moins des différentes inventions faisaient intervenir des concepts nécessitant des efforts supplémentaires de recherche. Les principes posés au point B-VII, 2.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB n'étaient dès lors pas applicables. A l'inverse, s'il apparaît

Richtlinien (C III, 7.8, letzter Absatz) sorgfältig geprüft werden, ob noch eine erfinderische Verbindung zwischen den abhängigen Ansprüchen bestehe. Mithin sei die Frage der Einheitlichkeit auch im Hinblick auf die von den Ansprüchen 1 und 8 abhängigen Ansprüche zu prüfen. Aus diesen Gründen sei der von der Recherchenabteilung erhobene Einwand der mangelnden Einheitlichkeit der Erfindung gerechtfertigt.

VII. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung am 25. Juli 1996 Beschwerde ein und entrichtete am 31. Juli 1996 die volle Beschwerdegebühr. In der am 1. August 1996 eingereichten Begründung wies die Beschwerdeführerin im Hinblick auf die Einheitlichkeit der Erfindung darauf hin, daß die Recherchenabteilung die Patentanmeldung und alle zugehörigen Erfindungen in eine einzige Untergruppe der Internationalen Patentklassifikation (B65B-41/06) klassifiziert habe und daß alle relevanten Entgegenhaltungen des Recherchenberichts in drei Untergruppen klassifiziert seien, nämlich B65B-41/06, B65B-41/12 und B65B-41/14. Daraus sei ersichtlich, daß sich die angeblich unterschiedlichen Erfindungen alle auf dasselbe sehr enge technische Gebiet bezögen, das ohne besonderen zusätzlichen Aufwand recherchierbar gewesen sei. Die Beschwerdeführerin bestritt auch, daß die ursprünglichen unabhängigen Ansprüche 1 und 8 gegenüber den Entgegenhaltungen im Teilrecherchenbericht nicht neu seien. Insbesondere enthalte keines dieser Dokumente den Schritt, bei dem die Teile (8) von Verpackungsmaterial mittels der Erfassungseinrichtungen (47) entlang der Transportfläche gezogen würden. Da somit die ursprünglichen unabhängigen Ansprüche 1 und 8 neu seien, sei der Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit a posteriori nicht gerechtfertigt.

Zusätzlich wies die Beschwerdeführerin darauf hin, daß sowohl die Recherchen- als auch die Prüfungsabteilung Verfahrensfehler begangen hätten.

Ein erster Verfahrensmangel betreffe die Erstellung des Teilrecherchenberichts. Dieser sei unvollständig, da er nur für die Ansprüche 1, 2, 8 und 9 erstellt worden sei, nach Abschnitt

inventive link between the dependent claims needed to be carefully considered. Thus, the question of unity had to be examined also for the claims dependent from claims 1 and 8. For these reasons, the objection of lack of unity of invention raised by the search division was justified.

VII. The appellant filed an appeal against this decision on 25 July 1996 paying the full appeal fee on 31 July 1996. In the statement of grounds filed on 1 August 1996 the appellant pointed out with regard to the issue of unity of invention that the search division had classified the patent application and all the related inventions in a single subgroup of the International Patent Classification (B65B-41/06) and that all relevant documents cited in the search report were classified in three subgroups, namely B65B-41/06, B65B-41/12 and B65B-41/14. This showed that the alleged different inventions all related to the same very narrow technical field which could have been searched without particular extra effort. The appellant also contested the finding that the original independent claims 1 and 8 lacked novelty over the documents cited in the partial search report. In particular, none of these documents contained the step of drawing the portions (8) of wrapping material via the gripping means (47) along the transportation surface. Since, therefore, the original independent claims 1 and 8 were novel, the objection of lack of unity a posteriori was not justified.

In addition, the appellant pointed to alleged procedural violations committed by both the search division and the examining division.

A first procedural violation concerned the drawing up of the partial search report. Since it was drawn up only for claims 1, 2, 8 and 9, it was incomplete as it should also have covered,

que l'objet d'une revendication indépendante n'est pas brevetable, les Directives (C-III, 7.8, dernier paragraphe) prévoient qu'il convient d'examiner avec soin s'il existe toujours un lien inventif entre toutes les revendications dépendant de cette revendication. Par conséquent, il convenait également de poser la question de l'unité d'invention dans le cas des revendications qui dépendaient des revendications 1 et 8. Pour ces raisons, l'objection soulevée par la division de la recherche à propos de l'absence d'unité de l'invention devait être considérée comme justifiée.

VII. Le requérant a formé un recours contre cette décision le 25 juillet 1996, et a acquitté à cet effet le 31 juillet 1996 le montant intégral de la taxe. Dans l'exposé des motifs du recours qu'il a produit le 1^{er} août 1996, il a fait observer, en ce qui concerne l'unité de l'invention, que la division de la recherche avait classé l'objet de la demande de brevet ainsi que toutes les inventions s'y rapportant dans un seul sous-groupe de la Classification internationale des brevets (B65B-41/06), et que tous les documents pertinents cités dans le rapport de recherche relevaient de trois sous-groupes, à savoir B65B-41/06, B65B-41/12 et B65B-41/14, ce qui montrait que les inventions jugées différentes par la division de la recherche avaient toutes trait au même domaine technique très étroit, qui aurait pu faire l'objet de recherches ne nécessitant pas d'efforts particuliers. Le requérant a également contesté la conclusion selon laquelle les revendications indépendantes initiales 1 et 8 étaient dénuées de nouveauté par rapport aux documents cités dans le rapport partiel de recherche. Il a fait valoir en particulier qu'aucun de ces documents ne mentionnait l'étape consistant à tirer des portions (8) de matériau d'emballage par les moyens de saisie (47) le long de la surface de transport. Les revendications indépendantes initiales 1 et 8 étant par conséquent nouvelles, l'objection relative à l'absence d'unité qui avait été constatée a posteriori n'était donc pas justifiée.

En outre, le requérant a prétendu que la procédure devant la division de la recherche et devant la division d'examen était entachée de vices de procédure.

Le premier vice de procédure concernait l'établissement du rapport partiel de recherche, qui était incomplet puisqu'il n'avait été établi que pour les revendications 1, 2, 8 et 9, alors

B-III, 3.8 der Richtlinien aber alle von den recherchierten Ansprüchen 2 und 9 abhängigen Ansprüche hätte einschließen müssen. Ein zweiter Verfahrensmangel bestehe darin, daß die Prüfungsabteilung diesen Einwand in ihrer Entscheidung nicht berücksichtigt habe, obwohl er im Antrag auf Erstattung der Recherchegebühren erhoben worden sei.

Aus diesen Gründen beantragt die Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben,

- die angebliche mangelnde Einheitlichkeit erneut zu überprüfen,
- die weiteren Recherchegebühren zurückzuerstatten und
- die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht Regel 65 (1) EPÜ und ist daher zulässig.

2. Die angefochtene Entscheidung der Prüfungsabteilung bezog sich nur auf die Zurückzahlung weiterer Recherchegebühren nach Regel 46 (2) EPÜ. Sie betraf also nicht die Zurückweisung der Anmeldung oder die Erteilung des Patents. Nach Artikel 21 (3) c) EPÜ ist somit die Juristische Beschwerdekammer für die Prüfung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

3. Es geht allein darum, ob die Mitteilung der Recherchenabteilung vom 15. April 1993 (s. Nr. II) gerechtfertigt war (R. 46 (2) EPÜ). Die Prüfungsabteilung bejahte dies.

Die Mitteilung der Recherchenabteilung beruhte auf einer Beurteilung der Einheitlichkeit a posteriori, also nach Berücksichtigung des Stands der Technik. Die mangelnde Einheitlichkeit resultierte also aus der Feststellung der Recherchenabteilung, daß "aus dem Stand der Technik, siehe Recherchenbericht, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Zuführen von Teilen von Verpackungsmaterial zu einer Verpackungsmaschine nach den Ansprüchen 1 und 8 bekannt sind". Nur wenn und insoweit diese Feststellung zutrifft, war die Mitteilung der mangelnden Einheitlichkeit gerechtfertigt. Somit ist zu prüfen, ob die ursprünglichen

according to paragraph B-III, 3.8 of the Guidelines, all the claims dependent from the searched claims 2 and 9. A second procedural violation followed from the fact that the examining division disregarded this objection in its decision although it had been raised in the request for refund of the search fees.

Based on these arguments the appellant requests that the contested decision be set aside and that

- the alleged non-unity be reconsidered,
- the further search fees be reimbursed,
- the appeal fee be reimbursed.

Reasons for the decision

1. The appeal complies with the provisions mentioned in Rule 65(1) EPC and is therefore admissible.

2. The decision of the examining division under appeal was limited to the issue of a refund of further search fees under Rule 46(2) EPC. It did not, therefore, concern the refusal of the application or the grant of the patent. Thus, according to Article 21(3)(c) EPC, the Legal Board of Appeal is responsible for the examination of the present appeal.

3. The only issue at stake is whether or not the communication of the search division of 15 April 1993 (see point II., supra) was justified (Rule 46(2) EPC). The examining division answered this issue in the affirmative.

The communication of the search division was based on an assessment of unity a posteriori, i.e. after taking the prior art into consideration. Thus, lack of unity was a consequence of the finding of the search division that "from the prior art, see search report, a method and device for feeding portions of wrapping material to a wrapping machine as described in claims 1 and 8 are known". Only if and to the extent that this finding was correct, was the communication of lack of unity justified. It has therefore to be examined whether original claims 1 and 8 were indeed anticipated by the prior art cited in the partial search report,

que selon le point B-III, 3.8 des Directives, il aurait également dû englober toutes les revendications dépendant des revendications 2 et 9 qui avaient fait l'objet d'une recherche. Un deuxième vice de procédure tenait au fait que la division d'examen n'avait pas tenu compte de cette objection dans sa décision, bien que le demandeur ait soulevé cette objection dans sa demande de remboursement des taxes de recherche.

Pour tous ces motifs, le requérant demande à présent à la Chambre de recours d'annuler la décision attaquée et de

- réexaminer la question de la prétendue absence d'unité,
- rembourser les nouvelles taxes de recherche,
- rembourser la taxe de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux dispositions citées à la règle 65(1) CBE et est dès lors recevable.

2. La décision de la division d'examen attaquée par le requérant n'avait trait qu'au remboursement de nouvelles taxes de recherche au titre de la règle 46(2) CBE. Elle ne concernait donc pas le rejet de la demande ni la délivrance du brevet. Par conséquent, la Chambre de recours juridique est compétente pour examiner le présent recours conformément à l'article 21(3)(c) CBE.

3. La seule question que doit examiner la Chambre est celle de savoir si la notification de la division de la recherche en date du 15 avril 1993 (cf. point II supra) était justifiée (règle 46(2) CBE). La division d'examen a répondu à cette question par l'affirmative.

La notification de la division de la recherche se fondait sur une évaluation a posteriori de l'unité d'invention, c'est-à-dire une évaluation après prise en considération de l'état de la technique. Par conséquent, l'absence d'unité tenait au fait que, ainsi que l'avait conclu la division de la recherche, "il ressortait de l'état de la technique, cf. le rapport de recherche, qu'un procédé ainsi qu'un dispositif pour amener des portions de matériau d'emballage jusqu'à une machine d'emballage, tels que décrits dans les revendications 1 et 8, étaient connus". Ce n'est que si cette conclusion était correcte, et uniquement dans cette mesure, que la noti-

Ansprüche 1 und 8 tatsächlich durch die im Teilrecherchenbericht angeführten Dokumente des Stands der Technik, d. h. die Offenbarung der Entgegenhaltungen GB-A-2 213 456 (D 1) und EP-A-0 071 736 (D 2), vorweggenommen wurden.

3.1 Die Erfindung nach dem ursprünglichen Anspruch 1 betrifft ein Verfahren zum Zuführen von Teilen (8) von Verpackungsmaterial (z. B. Papierstücken) zu einer Verpackungsmaschine. Die Verpackungsmaschine hat eine Übertragungsstation (5), in der die Teile des Verpackungsmaterials um die zu verpackenden Produkte (4) geschlagen werden.

Zu den kennzeichnenden Merkmalen dieses Anspruchs gehört, daß die Teile des Verpackungsmaterials "zur Übertragungsstation **gezogen** werden" (Hervorhebung durch die Kammer). Insbesondere werden Erfassungseinrichtungen (47) "fortlaufend in Berührung" mit den Teilen gebracht, um "so die Teile mittels der Erfassungseinrichtungen entlang der Transportfläche ... hindurchzuziehen" (Hervorhebung durch die Kammer). Nach der Beschreibung besteht der Vorteil des beanspruchten Verfahrens darin, daß die Teile des Verpackungsmaterials **gezogen** werden, während sie im Stand der Technik **geschoben** wurden (vgl. z. B. Spalte 1, Zeilen 34 ff.), was zu Wellenbildung führen konnte. Somit ist aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung ersichtlich, daß der Transport der Teile von Verpackungsmaterial durch **Zug** im Gegensatz zu Schub ein wichtiges Merkmal ist. Es impliziert, daß die Transportkräfte nur auf das vordere Ende der Teile von Verpackungsmaterial einwirken.

3.2 Bei den von der Recherchenabteilung angezogenen Dokumenten des Stands der Technik D 1 und D 2 wird das Verpackungsmaterial über Vakuum-Endlosförderer zugeführt, auf denen die Teile des Verpackungsmaterials entlang der ganzen Länge ihrer Seitenränder durch Unterdruck festgehalten werden. Demnach wirken beim Zuführen dieser Teile Schubkräfte auf das hintere Ende jedes Teils ein, so daß die Gefahr der Wellenbildung nicht ausgeschlossen werden kann.

3.3 Durch das unter Nummer 3.1 genannte Merkmal unterscheidet sich also der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 8 vom genannten Stand der Technik. Anscheinend

ie by the disclosure of the documents GB-A-2 213 456 (D1) and EP-A-0 071 736 (D2).

3.1 The invention according to original claim 1 concerns a method of feeding portions (8) of a wrapping material (eg pieces of paper) to a wrapping machine. The wrapping machine has a transfer station (5) in which the portions of the wrapping material are folded about the products (4) to be wrapped.

One of the characterising features of this claim is that the portions of the wrapping material "**are drawn ... towards the transfer station**" (emphasis added). In particular, gripping means (47) are brought "successively into engagement ... with the portions ... and so **drawing** the portions, via said gripping means, along the transportation surface" (emphasis added). According to the description the advantage of the claimed method results from the fact that the portions of wrapping material are transported **by drawing** (= pulling), whereas in the prior art they were transported **by pushing** (see eg column 1, lines 34 ff) which could result in curling. Thus, it is clear from the application as filed that the feature of transporting the portions of wrapping material **by drawing** as opposed to pushing is an important feature. It implies that the transportation forces are only applied to the front region of the portions of wrapping material.

3.2 According to the prior art documents D1 and D2 cited by the search division the wrapping material is fed by means of endless vacuum conveyor belts pneumatically holding the portions of wrapping material along the side margins over their whole length. Thus, the feeding of these portions involves pushing forces applied to the end region of each portion so that the risk of curling cannot be avoided.

3.3 By virtue of the feature referred to in para 3.1 the subject-matter of independent claims 1 and 8 is therefore distinguished over the cited prior art. It seems that the search division did

fication relative à l'absence d'unité de l'invention était justifiée. Il convient donc à présent d'examiner si les revendications initiales 1 et 8 étaient effectivement dénuées de nouveauté par rapport à l'état de la technique cité dans le rapport partiel de recherche, c'est-à-dire par rapport à l'enseignement des documents GB-A-2 213 456 (D1) et EP-A-0 071 736 (D2).

3.1 L'invention selon la revendication initiale 1 concerne un procédé pour amener des portions (8) de matériau d'emballage (par ex. des morceaux de papier) jusqu'à une machine d'emballage. La machine d'emballage possède un poste de transfert (5) dans lequel les portions du matériau d'emballage sont pliées autour des produits (4) à emballer.

L'une des caractéristiques de cette revendication consiste en ce que les portions du matériau d'emballage "**sont tirées ... vers le poste de transfert**" (c'est la Chambre qui souligne). En particulier, les moyens de saisie (47) sont activés pour entrer en prise successivement... avec les portions ... et ainsi **tirer** les portions, par l'intermédiaire desdits moyens de saisie, le long de la surface de transport" (c'est la Chambre qui souligne). Selon la description, l'avantage du procédé revendiqué tient à ce que les portions de matériau d'emballage sont transportées **par traction** (tirées), tandis que dans l'état de la technique, elles étaient **poussées** (cf. par ex. colonne 1, lignes 34 s.), ce qui pouvait entraîner des ondulations. Il ressort donc clairement de la demande telle que déposée que le transport de portions de matériau d'emballage **par traction** plutôt que par poussée est une caractéristique importante, qui implique que les forces de transport ne sont appliquées que sur la partie avant des portions de matériau d'emballage.

3.2 Dans les documents D1 et D2 appartenant à l'état de la technique qu'a cités la division de la recherche, le matériau d'emballage est amené par des courroies transporteuses sans fin d'un convoyeur à vide qui maintiennent sous vide les portions de matériau d'emballage sur toute la longueur de leurs bords latéraux. Pour pouvoir amener ces portions, il faut ainsi appliquer des forces de poussée sur la partie arrière de chaque portion, ce qui ne permet pas d'exclure la formation d'ondulations.

3.3 Par conséquent, l'objet des revendications indépendantes 1 et 8 diffère par la caractéristique mentionnée au point 3.1. de l'état de la technique qui a été cité. Il semble que la division

verkannte die Recherchenabteilung die Relevanz dieses Aspekts, weil sie dem Ausdruck "Ziehen" nicht die besondere technische Bedeutung beimaß, die aus der Lehre der Anmeldung hervorgeht. Wie oben ausgeführt, stellt dieses Merkmal jedoch eine allgemeine erfinderische Idee dar, die allen Ansprüchen gemein ist (Art. 82 EPÜ). Daher war der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit der abhängigen Ansprüche nicht gerechtfertigt. Die weiteren Recherchegebühren sind deshalb zurückzuzahlen.

4. Da der Beschwerde stattgegeben wird, stellt sich die weitere Frage, ob die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines von der Beschwerdeführerin geltend gemachten wesentlichen Verfahrensmangels (vgl. Nr. VII) der Billigkeit entspricht (R. 67 EPÜ).

Was die Mitteilung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ betrifft, so stimmt die Kammer der Beschwerdeführerin zu, daß die Erfindung zu Unrecht als uneinheitlich bewertet wurde (vgl. Nr. 3.3). Dies war jedoch eine reine Fehleinschätzung, die nicht als Verfahrensmangel anzusehen ist. Zur angeblichen Unvollständigkeit des Teilrecherchenberichts gilt es zu bedenken, daß das Versäumnis einer Abteilung des EPA, sich an ein in den Richtlinien festgelegtes Verfahren zu halten, an sich noch keinen Verfahrensmangel darstellt, da die Richtlinien nicht rechtsverbindlich sind (vgl. z. B. T 42/84, ABl. EPA 1988, 251).

Der zweite Einwand der Beschwerdeführerin gibt Anlaß zu der Überlegung, ob die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung auf die angebliche Unvollständigkeit des Teilrecherchenberichts hätte eingehen sollen. Im Rahmen von Regel 46 EPÜ ist es Aufgabe der Prüfungsabteilungen (und der Beschwerdekammern) zu prüfen, ob Mitteilungen der Recherchenabteilungen nach Regel 46 (1) EPÜ, in denen zur Zahlung weiterer Recherchegebühren aufgefordert wird, gerechtfertigt waren. Die Regel 46 (2) EPÜ bezieht sich jedoch auf keine anderen Handlungen der Recherchenabteilungen als den Erlaß von Mitteilungen nach Regel 46 (1) EPÜ. Somit muß eine Prüfungsabteilung in einer **Entscheidung nach Regel 46 (2) EPÜ** auf sonstige Einwände der Anmelder im Zusammenhang mit der Recherche nicht eingehen, wie zum Beispiel den Einwand, der Teilrecherchenbericht sei nicht in Übereinstimmung mit den

not recognise the importance of this aspect because it did not attribute to the expression "draw" (=pull) the specific technical meaning which follows from the teaching of the application. However, as set out above, this feature constitutes a general inventive concept common to all the claims (Article 82 EPC). Consequently, the objection of lack of unity of the dependent claims was not justified. The further search fees have therefore to be refunded.

4. Since the appeal is allowable, the further question arises whether the requested reimbursement of the appeal fee is equitable by reason of a substantial procedural violation (Rule 67 EPC) as submitted by the appellant (paragraph VII., supra).

As far as the communication of the search division under Rule 46(1) EPC is concerned, the Board agrees with the appellant that the assessment of lack of unity of invention was not correct (paragraph 3.3, supra). However, this was a mere error in judgment which cannot be regarded as a procedural violation. As to the alleged incompleteness of the partial search report, it has to be considered that the failure of a department of the EPO to follow a procedure set out in the Guidelines is not in itself a procedural violation as the Guidelines are not legally binding (see eg decision T 42/84, OJ EPO 1988, 251).

The second objection of the appellant raises the issue of whether, in its decision, the examining division should have dealt with the alleged incompleteness of the partial search report. Within the framework of Rule 46 EPC it is the task of the examining divisions (and the boards of appeal) to examine whether communications of the search divisions under Rule 46(1) EPC asking for further search fees were justified. Rule 46(2) EPC does not, however, refer to any acts of the search divisions other than communications issued under Rule 46(1) EPC. It is therefore not necessary for an examining division to deal in a **decision under Rule 46(2) EPC** with other objections raised by the applicants in connection with the search such as for example the objection that the partial search report was not drawn up in accordance with the Guidelines. To avoid any misunderstanding, the Board observes that the examining

de la recherche n'ait pas reconnu l'importance de cet aspect, car elle n'a pas attribué à l'expression "tirer" la signification technique spécifique qui ressort de l'enseignement de la demande. Or, comme cela a été mentionné plus haut, cette caractéristique constitue un concept inventif général commun à toutes les revendications (art. 82 CBE). L'objection d'absence d'unité qui a été formulée à propos des revendications dépendantes n'était donc pas justifiée. Les nouvelles taxes de recherche doivent dès lors être remboursées.

4. Puisqu'il peut être fait droit au recours, il reste encore à déterminer si le remboursement de la taxe de recours qui a été demandé est justifié en raison de l'existence d'un vice substantiel de procédure (règle 67 CBE) (cf. allégations des requérants mentionnées ci-dessus au point VII).

Pour ce qui est de la notification établie par la division de la recherche au titre de la règle 46(1) CBE, la Chambre convient avec le requérant que c'est à tort qu'il a été conclu à l'absence d'unité de l'invention (point 3.3 ci-dessus). Toutefois, il s'agissait là d'une simple erreur de jugement qui ne saurait être considérée comme un vice de procédure. Quant à la critique concernant le caractère incomplet du rapport partiel de recherche, il doit être considéré que le fait, pour un service de l'OEB, de ne pas suivre une procédure arrêtée dans les directives ne constitue pas en soi un vice de procédure, puisque les Directives ne sont pas juridiquement contraignantes (cf. par ex. décision T 42/84, JO OEB 1988, 251).

A propos de la deuxième objection soulevée par le requérant, il se pose la question de savoir si, dans sa décision, la division d'examen aurait dû examiner si le rapport partiel de recherche était incomplet, comme l'a prétendu le requérant. Dans le cadre de l'application de la règle 46 CBE, il incombe à la division d'examen (et à la chambre de recours) d'examiner si la division de la recherche était fondée à adresser au demandeur une notification au titre de la règle 46(1) CBE pour l'inviter à payer de nouvelles taxes de recherche. Toutefois, la règle 46(2) CBE ne concerne pas les actes des divisions de recherche autres que les communications émises au titre de la règle 46(1) CBE. Il n'est dès lors pas nécessaire que la division d'examen réponde en détail, dans une **décision rendue au titre de la règle 46(2) CBE**, à d'autres objections soulevées par le demandeur à propos de la recherche, comme par exemple l'objection selon laquelle le

Richtlinien erstellt worden. Um jedes Mißverständnis zu vermeiden, betont die Kammer, daß die Prüfungsabteilungen selbstverständlich eine zusätzliche Recherche veranlassen können, wenn sie einen Recherchenbericht der Recherchenabteilung für unvollständig erachten. Dies hat aber mit einer förmlichen Entscheidung nach Regel 46 (2) EPÜ über die Rückzahlung weiterer Recherchengebühren auf Antrag nichts zu tun.

Die Kammer kann somit keinen wesentlichen Verfahrensmangel feststellen, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen würde.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der von der Anmelderin zusätzlich entrichteten Recherchegebühren wird angeordnet.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

divisions of course have the possibility of arranging for an additional search to be performed, if they consider a search report delivered by the search division incomplete. But this has nothing to do with a formal decision issued under Rule 46(2) EPC concerning refund of further search fees upon request.

The Board cannot therefore find a substantial procedural violation by reason of which the reimbursement of the appeal fee would be equitable.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside
2. Refund of the further search fees paid by the applicant is ordered.
3. The request for reimbursement of the appeal fee is rejected.

rapport partiel de recherche n'a pas été établi conformément aux Directives. Afin d'éviter tout malentendu, la Chambre fait observer que les divisions d'examen ont bien entendu la possibilité de faire effectuer un complément de recherche si elles estiment qu'un rapport de recherche établi par la division de la recherche est incomplet, mais cela n'a rien à voir avec une décision officielle de remboursement sur demande de nouvelles taxes de recherche, rendue au titre de la règle 46(2) CBE.

La Chambre ne peut donc reconnaître l'existence d'un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Il est ordonné le remboursement des nouvelles taxes de recherche acquittées par le demandeur.
3. La demande de remboursement de la taxe de recours est rejetée.