

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 8. November 1988
W 03/88 - 3.3.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: F. Antony
G. D. Paterson

Anmelder: ...¹⁾

Stichwort: Schmiermittel

Artikel: 154(3) EPÜ, 17, 17 (3) a) PCT
Regel: 13, 33, 40.1, 40.2c) PCT

Schlagwort: "a posteriori
festgestellte Einheitlichkeit"-
"Aufforderung zur Zahlung
zusätzlicher Gebühren im Anschluß an
eine a posteriori durchgeführte
Prüfung auf Einheitlichkeit der
Erfindung (abgelehnt)"-
"Internationale Recherchenbehörde -
Zuständigkeit"

Leitsätze

*I. Die Aufgaben einer Internationalen
Recherchenbehörde (ISA) im Zusam-
menhang mit internationalen Anmel-
dungen sind in Artikel 17 PCT aufge-
führt und beschränken sich zweckent-
sprechend auf die Durchführung der
internationalen Recherche und die Er-
stellung des Recherchenberichts.*

*II. Das in Regel 13 PCT genannte Er-
fordernis der Einheitlichkeit der Erfin-
dung ist verfahrensrechtlicher Art und
bezieht sich auf die Durchführung der
internationalen Recherche.*

*III. Bei der Beurteilung der Einhei-
tlichkeit der Erfindung ist die Internati-
onale Recherchenbehörde (ISA) weder
verpflichtet noch befugt, die internati-
onale Anmeldung a posteriori zu prüfen.*

Sachverhalt und Anträge

I. Am 2. Juli 1987 reichte der Be-
schwerdeführer die internationale Pa-
tentanmeldung ... ein. Das Europäische
Patentamt war Bestimmungsamt im Sin-
ne des Artikels 2 (xiii) PCT.

II. Am 26. Oktober 1987 erließ das
Europäische Patentamt als zuständige
Internationale Recherchenbehörde
(ISA) gemäß Artikel 17 (3) a) und Re-
gel 40.1 PCT eine Aufforderung zur Zah-
lung zwölf zusätzlicher Recherchegeb-
ühren (25 140 DEM), da es der Ansicht
war, daß die Anmeldung nicht den in
Regel 13.1 PCT genannten Anforderun-
gen an die Einheitlichkeit der Erfindung
entsprach.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
8 November 1988
W 03/88 - 3.3.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: F. Antony
G.D. Paterson

Applicant: ...¹⁾

Headword: Lubricants

Article: 154 (3) EPC; 17, 17 (3)(a) PCT
Rule: 13, 33, 40.1, 40.2(c) PCT

Keyword: "Unity a posteriori" -
"Invitation to pay additional fees
following a posteriori examination of
unity of invention (no)" - "International
Searching Authority - Competences"

Headnote

*I. The duties of the International
Searching Authority (ISA) in relation to
an international application are set out
in Article 17 PCT and are purpose-re-
lated solely to the carrying out of the
international search and the production
of a search report.*

*II. The requirement of unity of inven-
tion set out in Rule 13 PCT is a pro-
cedural requirement relating to the car-
rying out of an international search.*

*III. In considering the requirement of
unity of invention the International
Searching Authority (ISA) does not have
any obligation or power to carry out an
"a posteriori" examination of an inter-
national application.*

Summary of Facts and Submissions

I. On 2 July 1987, the Applicant filed
international patent application ... The
European Patent Office was the desig-
nated Office within the meaning of Ar-
ticle 2 (xiii) PCT.

II. On 26 October 1987, the European
Patent Office as competent Inter-
national Searching Authority (ISA) is-
sued, pursuant to Article 17 (3) (a) EPC
and Rule 40.1 PCT, an Invitation to pay
twelve additional search fees
(DEM 25140) in view of the fact that it
was considered that the above identified
application did not comply with the
requirements of unity of invention as
set forth in Rule 13(1) PCT.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1, en
date du 8 novembre 1988
W 03/88 - 3.3.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: F. Antony
G.D. Paterson

Demandeur: ...¹⁾

Référence: Lubrifiants

Article: 154(3)CBE; 17, 17.3) a) PCT
Règle: 13, 33, 40.1, 40.2.c) PCT

Mot-clé: "Unité a posteriori" -
"Invitation à payer des taxes
additionnelles, à la suite de l'examen
a posteriori de l'unité de l'invention
(non)" - "Compétences de
l'administration chargée de la
recherche internationale"

Sommaire

*I. La tâche de l'administration char-
gée de la recherche internationale (ISA)
dont fait l'objet une demande internati-
onale est exposée à l'article 17 PCT et
consiste uniquement à effectuer la
recherche internationale et à établir un
rapport de recherche.*

*II. L'exigence d'unité de l'invention
énoncée à la règle 13 PCT correspond à
une nécessité de procédure concernant
l'exécution d'une recherche internati-
onale.*

*III. Lorsqu'elle considère l'exigence
d'unité de l'invention, l'administration
chargée de la recherche internationale
(ISA) n'a ni l'obligation, ni le pouvoir
d'effectuer un examen "a posteriori"
de la demande internationale.*

Exposé des faits et conclusions

I. Le déposant a, le 2 juillet 1987,
déposé la demande de brevet internati-
onale n°. ... L'Office européen des bre-
vets était office désigné au sens de
l'article 2 (xiii) PCT.

II. Le 26 octobre 1987, l'Office euro-
péen des brevets agissant en qualité
d'administration compétente chargée
de la recherche internationale (ci-après
dénommée "l'ISA"), ayant estimé que
cette demande ne satisfaisait pas à
l'exigence d'unité de l'invention énon-
cée à la règle 13.1 PCT, a invité le
déposant à payer douze taxes addition-
nelles pour la recherche (25 140 DEM)
en application de l'article 17.3) a) PCT
et de la règle 40.1 PCT.

¹⁾ Name nicht veröffentlicht.

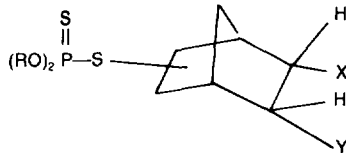
¹⁾ Name not published.

¹⁾ Nom non publié.

III. Die Anmeldung betrifft Schmier- und Brennstoffzusätze, die von 0,0-Dialkyldithiophosphorsäure und einem Norbornylreaktanten abgeleitet sind. Als Hintergrundinformation zur Erfindung wird darin angegeben, es sei festgestellt worden, daß diese neuen Zusätze die Hochdruckfestigkeit sowie die verschleißmindernden und oxidationshemmenden Eigenschaften der Schmier- und Brennstoffe verbesserten.

Nach einem Überblick über den Stand der Technik, in dem sechs Vorveröffentlichungen (einschließlich der Druckschrift US-A-3 023 209) genannt und kurz erörtert werden, heißt es: "In keiner dieser Druckschriften werden die erfindungsgemäßen Norbornyl-dialkyldithiophosphorsäure-Zusätze offenbart". Diese "erfindungsgemäßen Zusätze" werden den Angaben des Anmelders zufolge durch folgende Formel wiedergegeben:

(i)



wobei R unabhängig voneinander Alkyl oder Aryl ist und X und Y gleich oder verschieden, und zwar Wasserstoff, Carboxy, Hydrocarbylcarboxy, Cyano, Aldehyd, Hydrocarbyl keto, N-substituiertes Carboxamid, Thio- oder Dithiocarbamat, Thioamid, Thiosäure oder -ester, ein Hydrocarbylphosphor enthaltendes Radikal, oder zusammen Dicarbonsäureanhydrid oder -imid oder N-Hydrocarbyl-substituiertes Imid sein können (Ansprüche 1 bis 7).

Die Ansprüche definieren

ein Schmiermittelgemisch, das eine geringe Menge einer Verbindung dieser Formel enthält (Ansprüche 1 bis 7);

ein Verfahren zur Verbesserung der Belastungseigenschaften der Schmiermittelgemische durch Beimengung einer geringen Menge eines Wirkstoffes dieser Formel (Ansprüche 8 und 9);

eine Verbindung der oben genannten Formel mit bestimmten, im einzelnen angegebenen Substituenten für R, X und Y (Ansprüche 10 und 11);

Gegenstände verschiedener Kategorien, die alle die Gegenwart einer Verbindung dieser Formel erfordern (Ansprüche 12 bis 17).

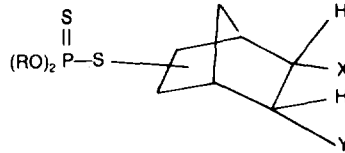
IV. Die ISA hat im wesentlichen die beiden folgenden Einwände erhoben:

i) Die der Erfindung zugrunde liegende allgemeine Aufgabe sei nicht neu, sondern bereits gelöst worden, wie die Druckschrift US-A-3 023 209 zeige. Deshalb sei die ursprüngliche einzige allgemeine erfinderische Idee zerstört, und es müsse jede Lösung der Aufgabe, die

III. The application is concerned with lubricant and fuel additives derived from 0,0-dialkyldithiophosphoric acid and a norbornyl reactant. As background to the invention, the application states that it has been discovered that these novel additives improve the extreme pressure, anti-wear and anti-oxidant properties of lubricants and fuels.

After a review of the state of the art, in which six prior patent specifications are referred to and briefly discussed (including US-A-3 023 209), it is stated that "None of the foregoing disclosures teach the norbornyl dialkyldithiophosphoric acid adducts of the present invention...". Such "adducts of the present invention" are stated to be represented by the following formula:

(i)



wherein R is, independently, alkyl or aryl and X and Y are the same or different and are hydrogen, carboxy, hydrocarbyl carboxy, cyano, aldehyde, hydrocarbyl keto, N-substituted carboxamide, thio- or dithiocarbamate, thioamide, thio acid or ester, a hydrocarbyl phosphorus containing radical, or X and Y together are dicarboxylic anhydride or imide or N-hydrocarbyl substituted imide (Claims 1 to 7).

The claims define:

A lubricating composition comprising a minor amount of a compound of such formula (Claims 1 to 7);

a method of improving the load bearing properties of lubricating compositions by admixing therewith a minor amount of an agent of such formula (Claims 8 and 9);

a compound of the above formula with particular specified substituents for R, X and Y (Claims 10 and 11);

subject-matter of different categories, all requiring the presence of a compound of such formula (Claims 12 to 17).

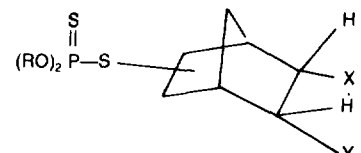
IV. The ISA has raised essentially two objections:

(i) The general problem underlying the invention was not novel and a solution to it had already been found, as illustrated by US-A-3023 209. Therefore, the original single general inventive concept was no longer acceptable and it was necessary to consider separately

III. La demande porte sur des additifs pour lubrifiants et carburants, dérivés de l'acide 0,0-dialkyldithiophosphorique et d'un réactif norbornylique. Elle mentionne, en présentant l'invention, que ces additifs nouveaux se révèlent améliorer les propriétés extrême pression, anti-usure et anti-oxydantes des lubrifiants et des carburants.

Après avoir passé en revue l'état de la technique et fait allusion à six fascicules de brevet antérieurs (dont le document US-A-3 023 209) qu'elle analyse brièvement, la demande affirme que "aucune de ces divulgations ne contient d'enseignement pour le choix des additifs dérivés du norbornyle et de l'acide dialkyldithiophosphorique selon la présente invention...". Les "additifs selon la présente invention" sont présentés comme correspondant à la formule suivante:

(i)



dans laquelle R est, indépendamment, un groupe alkyle ou aryle et X et Y sont identiques ou différents et représentent l'hydrogène, un groupe carboxyle, hydrocarbyle carboxyle, cyano, aldehyde, hydrocarbyle céto, un carboxamide substitué en N, un thio- ou dithiocarbamate, un thioamide, un thioacide ou son ester, un radical hydrocarboné contenant du phosphore; ou bien X et Y forment ensemble un anhydride ou un imide dicarboxyliques ou encore un imide dicarboxylique substitué par un groupe hydrocarboné lié à l'atome d'azote (revendications 1 à 7).

Objets des revendications:

mélange lubrifiant comportant une faible quantité d'un composé répondant à une telle formule (revendications 1 à 7);

méthode pour améliorer les propriétés de résistance à la charge des mélanges lubrifiants en leur ajoutant une faible quantité d'un agent répondant à une telle formule (revendications 8 et 9);

composé de formule identique à la formule ci-dessus, comportant des substituants particuliers R, X et Y, qui sont précisés (revendications 10 et 11);

objets de revendications de catégories différentes ayant tous en commun la présence d'un composé répondant à une telle formule (revendications 12 à 17).

IV. L'ISA a fait porter en substance des objections sur deux points:

i) Le problème général à la base de l'invention n'est pas nouveau et une solution y a déjà été apportée, comme le montre le brevet US-A-3 023 209. Par conséquent, le concept inventif général unique n'est plus admissible et il y a lieu de considérer séparément chacune des

sich vom Stand der Technik unterscheiden, einzeln geprüft werden.

ii) Gemäß Regel 13.2.i) PCT müßten der Umfang der Erzeugnisse nach den Ansprüchen 10 und 11 einerseits und der der Erzeugnisse nach den Ansprüchen 1 bis 9 andererseits im wesentlichen identisch sein. Da dies nicht der Fall sei, liege auch keine einzige allgemeine erfinderische Idee vor, die die verschiedenen Anspruchskategorien umfasse.

Aufgrund dieser Einwände unterteilte die ISA den Gegenstand der Anmeldung in vierzehn Gegenstände; nachdem einer davon für nicht recherchierbar angesehen wurde, wurde die Anmelderin aufgefordert, für die zwölf über den ersten Gegenstand hinausgehenden Gegenstände je eine zusätzliche Recherchegebühr, insgesamt 25 140 DEM, zu entrichten.

Die Aufforderung enthielt den Hinweis, daß der in den Ansprüchen 1 und 10 verwendete Begriff "Thio- oder Dithiocarbamat" unklar sei und daß die Ansprüche 1 bis 7 nicht in vollem Umfang recherchierbar seien.

Die beiden ersten Gegenstände wurden wie folgt angegeben:

"1. Die Ansprüche 1 bis 9, 16 und 17 zum Teil:

Schmiermittelgemisch, das eine geringe Menge einer Verbindung mit einer bestimmten Formel enthält, in der X und Y Wasserstoff sein können

2. Die Ansprüche 1 bis 9, 16 und 17 zum Teil:

Schmiermittelgemisch, das eine geringe Menge einer Verbindung mit einer bestimmten Formel enthält, in der X und Y Carboxy(-COOH) oder "Hydrocarbylcarboxy" im Sinne von -COO-Hydrocarbyl sein können"

V. Am 24. November 1987 entrichtete die Anmelderin eine zusätzliche Gebühr für eine zusätzliche Recherche für den an zweiter Stelle genannten Gegenstand. Sie zahlte diese Gebühr unter Widerspruch (R. 40.2.c) PCT) und machte geltend, daß die verlangte zusätzliche Gebühr überhöht sei. Als Begründung gab sie an: "Eine auf dem Gebiet der Schmiermittel durchgeführte Recherche nach der in der Zusammenfassung gezeigten Grundstruktur würde Dokumente erbringen, die sich auf Derivate dieser Grundstruktur beziehen."

Entscheidungsgründe

1. Gemäß Artikel 154 (3) EPÜ und Artikel 9 der Vereinbarung zwischen der WIPO und der EPO sind die Beschwerdekammern der EPA für Entscheidungen über Widersprüche der Anmelder gegen zusätzliche Recherchegebühren zuständig, die vom EPA aufgrund des Artikels 17 (3) a) PCT festgesetzt worden sind (ABI. EPA 1985, 320, 324).

2. Sowohl die Zahlungsaufforderung als auch der Widerspruch entsprechen der Regel 40 PCT und sind zulässig.

each solution to the problem differing from the state of the art.

(ii) According to Rule 13.2 (i) PCT the scope of the products of Claims 10 and 11 on the one hand, and of the products used according to Claims 1 to 9 on the other hand had to be substantially identical. This not being the case, a single general inventive concept covering the different claim categories could not be considered to be present.

On the basis of these objections, the ISA grouped the subject-matter of the application into fourteen subjects; one such subject being considered unsearchable, the Applicant was invited to pay one additional search fee for each of the remaining twelve subjects in excess of the first, a total of DM 25 140.

It was noted that the term "thio- or dithiocarbamate" as used in Claims 1 and 10 is obscure and that Claims 1 to 7 were not completely searchable.

The first two subjects were given as follows:

"1. Claims 1 to 9, 16 and 17 partially:

Lubricating composition containing a minor amount of a compound of given formula in which X and Y can be hydrogen.

2. Claims 1 to 9, 16 and 17 partially:

Lubricating compositions containing a minor amount of a compound of given formula in which X and Y can be carboxy (-COOH) or "hydrocarbyl carboxy" understood as -COO-hydrocarbyl."

V. On 24 November 1987 the Applicant paid one additional search fee to cover an additional search directed to the second mentioned subject. He paid this additional search fee under protest (Rule 40.2 (c) PCT) and asserted that the required additional fee was excessive. By way of reasoning it is stated: "A search of the lubricating art for the basic structure, as shown in the abstract, would identify art relating to derivatives of that basic structure."

Reasons for the Decision

1. Pursuant to Article 154 (3) EPC and Article 9 of the agreement between WIPO and the EPO, the Boards of Appeal of the EPO are responsible for deciding on protests made by an Applicant against an additional search fee charged by the EPO under the provisions of Article 17 (3) (a) PCT (OJ EPO 1985, 320, 324).

2. Both the invitation to pay and the Protest comply with Rule 40 PCT and are admissible.

solutions qui diffèrent de l'état de la technique.

ii) En vertu de la règle 13.2.i) PCT, ce que recouvrent, d'une part, les produits qui font l'objet des revendications 10 et 11 et, d'autre part, les produits utilisés conformément aux revendications 1 à 9 doit être pratiquement identique. Comme ce n'est pas le cas, l'on ne peut conclure à la présence d'un seul concept inventif général couvrant les différentes catégories de revendications.

En conséquence, l'ISA a scindé l'objet de la demande en quatorze objets distincts; la recherche ayant été jugée ne pas pouvoir être effectuée pour l'un de ces objets, le déposant a été invité à payer une taxe de recherche supplémentaire pour chacun des douze objets s'ajoutant au premier, soit un total de 25 140 DEM.

Il a été relevé que l'expression "thio- ou dithiocarbamate" utilisée dans les revendications 1 et 10 n'était pas claire et que les revendications 1 à 7 ne pouvaient faire l'objet d'une recherche complète.

Les deux premiers objets ont été formulés comme suit:

"1. Revendications 1 à 9, et 16 et 17 en partie:

Mélange lubrifiant contenant une faible quantité d'un composé correspondant à la formule donnée, dans laquelle X et Y peuvent représenter l'hydrogène.

2. Revendications 1 à 9, et 16 et 17 en partie:

Mélanges lubrifiants contenant une faible quantité d'un composé correspondant à la formule donnée, dans laquelle X et Y peuvent être un groupe carboxyle (-COOH) ou "hydrocarbyle carboxyle" au sens de "-COO-hydrocarbyle."

V. Le 24 novembre 1987, le déposant a payé sous réserve (règle 40.2.c) PCT) une taxe additionnelle pour la recherche afférente au deuxième objet en question, en affirmant que la taxe additionnelle demandée était excessive. Selon lui, "en effectuant dans l'état de la technique concernant les lubrifiants une recherche portant sur la structure de base telle qu'elle figure dans l'abrégé, on parviendrait à identifier l'état de la technique afférent aux dérivés de cette structure."

Motifs de la décision

1. Conformément à l'article 154 (3) CBE et à l'article 9 de l'accord conclu entre l'OMPI et l'OEB, les chambres de recours de l'OEB sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 17.3) a) PCT (JO OEB 1985, 320 et 324).

2. L'invitation à payer et la réserve satisfont aux conditions énoncées à la règle 40 PCT et sont par conséquent recevables.

3. Wenn zu einer auf den ersten Blick normal erscheinenden und in üblicher Weise abgefaßten Anmeldung, die sich auf eine neue Gruppe von Verbindungen beziehen soll, die durch eine allgemeine Formel definiert sind und eine vorteilhafte Wirkung besitzen, eine Aufforderung zur Zahlung von zusätzlichen Gebühren in Höhe von 25 140 DEM mit der Begründung ergeht, daß die Anmeldung 14 verschiedene Erfindungen betrifft, so ist eine gründliche Überprüfung der Rechtsgrundlage für diese Aufforderung zweifellos angezeigt. Dies gilt um so mehr, als sich die Kammer dessen bewußt ist, daß es sich hier nicht um einen Einzelfall handelt.

Die der Kammer übermittelte Akte enthält eine mit "A POSTERIORI" überschriebene Anlage und der Aufforderung beiliegende Pro-forma-Begründung (kurz Anlage). Der erste Satz dieser Anlage lautet wie folgt:

"Die der Erfindung zugrunde liegende allgemeine Aufgabe ist nicht neu; ihre Lösung ist bereits gefunden worden oder weist keine erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik auf, der sich aus der Druckschrift ... (es folgt die handschriftliche Eintragung "US-A-3 023 209 (J. Reese)") ergibt". In der Anlage heißt es weiter:

"Deshalb ist die ursprüngliche einzige allgemeine erfinderische Idee nicht mehr gültig; der technische Zusammenhang oder die technische Beziehung zwischen den genannten Lösungen muß daher erneut geprüft werden."

Der Inhalt dieser Anlage wird in der Zahlungsaufforderung wiederholt.

Die Existenz dieser Anlage deutet darauf hin, daß die ISA derzeit in der Praxis viele Anmeldungen zumindest einer vorläufigen Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit unterzieht und daraufhin dann - a posteriori - die Einheitlichkeit der Erfindung beurteilt. Dies widerspricht nach Auffassung der Kammer aus den nachstehend genannten Gründen den im PCT vorgesehenen Pflichten und Befugnissen der ISA.

4. Die vorliegende internationale Anmeldung wurde am ... gemäß Artikel 3 PCT eingereicht und enthält gemäß Artikel 4 (1) i) PCT ein Gesuch auf Behandlung nach dem PCT.

5. Der PCT ist im wesentlichen verfahrensrechtlicher Art. Seiner Präambel zufolge besteht sein Zweck unter anderem darin, "den Schutz von Erfindungen, wenn ein Schutz in mehreren Ländern nachgesucht wird, zu erleichtern und wirtschaftlicher zu gestalten".

So regelt insbesondere das Kapitel I des PCT mit den Artikeln 3 bis 30 das Verfahren sowohl für die Einreichung einer "internationalen Anmeldung" als auch für die internationale Recherche zu dieser Anmeldung.

Dementsprechend wird nach Einreichung einer internationalen Anmeldung bei einem Anmeldeamt und einer formalen Überprüfung ihres Inhalts ein Exem-

3. When what is prima facie a normal application in normal form, in respect of an allegedly novel group of compounds defined by a general formula having a desirable effect, is the subject of a request for DEM 25 140 as additional search fees on the basis that the application is in respect of fourteen different inventions, a radical examination of the legal basis for this request seems clearly to be called for. This is particularly so since the Board is aware that this particular case is not an isolated one.

The file of the case as transmitted to the Board includes a "pro forma" headed "A POSTERIORI". The first sentence of this form states:

"The general problem underlying the invention is not novel and a solution to it has already been found or does not involve an inventive step having regard to the state of the art as illustrated by..." ("US A 3 023 209 (J. Reese)" filled in in handwriting). The pro forma continues:

"Therefore, the original single general inventive concept is not acceptable anymore, making it necessary to reconsider the technical relationship or interaction between the different solutions mentioned."

The contents of this pro forma are repeated in the Invitation to pay.

The existence of this pro forma indicates that as a matter of practice, the ISA is at present examining many applications for novelty and inventive step, at least on a preliminary basis, and thereafter judging such applications for unity of invention in the light of such examination - a posteriori. This practice is, in the Board's view, contrary to the obligations and power of the ISA under the PCT, for the reasons set out below.

4. The present international application was filed ... pursuant to Article 3 PCT, and contains a request that it be processed according to the PCT, in accordance with Article 4 (1) (i) PCT.

5. The PCT is essentially procedural in nature. According to its preamble, one of its aims is "to simplify and render more economical the obtaining of protection for inventions where protection is sought in several countries".

In particular, Chapter I of the PCT, comprising Articles 3 to 30, is concerned with the procedure governing both the making of an "international application" and an international search in respect of such an application.

In accordance with this procedure, after filing of an international application at a Receiving Office and formal checking of its contents, a copy of the

3. Lorsqu'une demande, à première vue ne présentant rien d'anormal, déposée dans les formes voulues et portant sur un groupe de composés présentés comme étant nouveaux et répondant à une formule générale produisant l'effet souhaité, fait l'objet d'une invitation à payer un montant de 25 140 DEM de taxes additionnelles pour la recherche au motif que cette demande porte en réalité sur quatorze inventions différentes, un examen approfondi s'impose en vue de déterminer dans quelle mesure une telle invitation à payer est juridiquement fondée, d'autant plus que la Chambre est consciente qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas isolé.

Le dossier de la demande transmis à la Chambre contient un formulaire intitulé "A POSTERIORI" et dans lequel figure un texte imprimé dont la première phrase est rédigée en ces termes:

"Le problème général à la base de l'invention n'est pas nouveau et une solution à ce problème a déjà été trouvée ou n'implique aucune activité inventive par rapport à l'état de la technique tel qu'il ressort de ... US-A-3 023 209 (J. Reese) ...". (Le n° du document et le nom ont été inscrits à la main). Le texte du paragraphe suivant se lit comme suit:

"Par conséquent, le concept inventif général unique cesse d'être admissible, et la relation ou l'interaction sur le plan technique entre les différentes solutions mentionnées doit être revue."

Le contenu du formulaire est reproduit dans l'invitation à payer.

L'existence de ce formulaire montre qu'actuellement l'ISA, ne fût-ce qu'à titre préliminaire, examine systématiquement de nombreuses demandes quant à la nouveauté et l'activité inventive, se prononçant ensuite sur l'unité de l'invention à la lumière d'un tel examen, c'est-à-dire a posteriori. La Chambre estime que cette pratique va à l'encontre des obligations et des compétences de l'ISA découlant du PCT, pour les motifs énoncés ci-après.

4. La présente demande internationale a été déposée ... au titre de l'article 3 PCT, et comporte une pétition selon laquelle elle doit être traitée conformément au PCT, comme le prévoit l'article 4.1j) PCT.

5. Le PCT est de nature essentiellement procédurale. Il est indiqué dans son préambule que l'un de ses objectifs est de "simplifier et de rendre plus économique l'obtention de la protection des inventions lorsqu'elle est désirée dans plusieurs pays".

Ainsi, le chapitre I du PCT, qui comprend les articles 3 à 30, définit la procédure régissant, d'une part, le dépôt et le contenu de la "demande internationale" et, d'autre part, la recherche internationale dont fait l'objet cette demande.

En vertu de cette procédure, la demande internationale est déposée auprès d'un office récepteur qui en vérifie la forme, après quoi une copie de

plar der Anmeldung der in Artikel 16 PCT genannten zuständigen Internationalen Recherchenbehörde (ISA) (in diesem Fall dem EPA) übermittelt, damit diese eine internationale Recherche nach Artikel 15 PCT durchführt. Das Verfahren vor der ISA ist in Artikel 17 PCT geregelt. Zweck des Verfahrens ist die Erstellung des internationalen Recherchenberichts nach Artikel 18 PCT.

Nach Auffassung der Kammer geht aus Artikel 17 PCT und den einschlägigen Regeln sowie aus der in Artikel 17 (1) PCT genannten Vereinbarung zwischen dem Internationalen Büro und der ISA hervor, daß sich deren in Artikel 17 PCT genannte Aufgaben im Zusammenhang mit internationalen Anmeldungen zweckentsprechend auf die Durchführung der internationalen Recherche und die Erstellung eines Recherchenberichts beschränken.

Artikel 3(4) PCT schreibt nicht nur vor, daß die internationale Anmeldung in einer der vorgeschriebenen Sprachen und in einer bestimmten Form abzufassen ist und daß die vorgeschriebenen Gebühren entrichtet werden müssen, sondern auch, daß sie den in Regel 13 PCT vorgeschriebenen Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung entsprechen muß. Aus der Stellung dieser Regel innerhalb des PCT geht nach Auffassung der Kammer hervor, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung hier eine verfahrensrechtliche Anforderung im Zusammenhang mit der Durchführung der internationalen Recherche nach Artikel 17 PCT darstellt, die sicherstellen soll, daß der für die Recherche relevante Stand der Technik nach Regel 33 PCT auf das beschränkt wird, was mit Fug und Recht als eine einzige allgemeine erfinderische Idee betrachtet werden kann (siehe hierzu Nr. 6). Eine solche Begrenzung des Gegenstands einer Anmeldung ist die Voraussetzung dafür, daß die internationale Recherche entsprechend den in Regel 33 PCT genannten Richtlinien durchgeführt werden kann.

Insbesondere sei hier auf Regel 33.3 b) PCT verwiesen: "Soweit es möglich und sinnvoll ist, hat die internationale Recherche den gesamten Gegenstand zu erfassen, auf den die Ansprüche gerichtet sind oder auf den sie, wie vernünftigerweise erwartet werden kann, nach einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnten." Ziel der Recherche ist natürlich die Ermittlung der Dokumente, die bei einer späteren Sachprüfung für die Entscheidung relevant sein können, ob der in Regel 33.3 b) PCT bezeichnete Gegenstand das Erfordernis der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit erfüllt.

6. Der Begriff "einzige allgemeine erfinderische Idee" (Hervorhebung durch die Kammer) in Regel 13.1 PCT könnte auf den ersten Blick dahingehend mißverstanden werden, daß er eine Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit erforderlich macht. Nach Auffassung der Kammer ist das Wort "erfinderisch" in diesem Zusammenhang jedoch im Sinne von "nach Ansicht des Anmelders

application is transmitted to the competent International Searching Authority (ISA) referred to in Article 16 PCT (in this case the EPO), for carrying out of an international search in accordance with Article 15 PCT. The procedure before the ISA is governed by Article 17 PCT. The object of this procedure is the production of the international search report as required by Article 18 PCT.

In the Board's view, it is quite clear from a reading of Article 17 PCT and the relevant Rules, as well as the Agreement between the International Bureau and the ISA which is referred to in Article 17(1) PCT, that the duties of the ISA in relation to an international application as set out in Article 17 PCT are purpose-related solely to the carrying out of the International Search and the production of a search report.

Article 3 (4) PCT, in addition to requiring that an international application shall be in a prescribed language and form and shall be subject to payment of prescribed fees, requires that the application shall comply with the requirement of unity of invention set out in Rule 13 PCT. From its context within the PCT, in the Board's view this requirement of unity of invention is a procedural requirement relating to the carrying out of the international search in accordance with the procedure under Article 17 PCT, so as to ensure that the relevant prior art for the search as set out in Rule 33 PCT is limited to what can fairly be regarded as a single general inventive concept (as to which, see paragraph 6 below). Provided that the subject-matter of an application is so limited, the international search should be carried out having regard to the guidance set out in Rule 33 PCT.

In particular, Rule 33.3 (b) should be noted: "Insofar as possible and reasonable, the international search shall cover the entire subject-matter to which the claims are directed or to which they might reasonably be expected to be directed after they have been amended". The object of the search is of course to identify the documents which will be relevant during a later substantive examination in order that it can be decided whether the subject-matter of the application as identified in Rule 33.3 (b) PCT, satisfies the requirements of novelty and inventive step.

6. The term "single general inventive concept" (emphasis added) in Rule 13.1 PCT could at a first glance be misinterpreted as requiring an examination for novelty and inventive step. In the Board's view, however, the word "inventive" in this context is to be understood in the sense of "allegedly inventive", i.e. it refers to what the Applicant at the time of filing considers

cette demande est transmise à l'administration compétente chargée de la recherche internationale (ISA) visée à l'article 16 PCT (en l'occurrence l'OEB), pour qu'il soit procédé à une recherche internationale conformément à l'article 15 PCT. La procédure au sein de l'ISA est déterminée par les dispositions de l'article 17 PCT. Elle a pour but l'établissement du rapport de recherche internationale conformément à l'article 18 PCT.

De l'avis de la Chambre, il ressort clairement du texte de l'article 17 PCT et des règles correspondantes ainsi que de l'accord conclu entre le Bureau international et l'ISA, visé à l'article 17.1) PCT, que la tâche de l'ISA traitant une demande internationale, telle qu'exposée à l'article 17 PCT, consiste uniquement à effectuer la recherche internationale et à établir un rapport de recherche.

L'article 3.4) PCT précise non seulement que la demande internationale doit être rédigée dans une des langues et dans les formes prescrites et est soumise au paiement des taxes prescrites, mais également qu'elle doit satisfaire à l'exigence d'unité de l'invention, énoncée à la règle 13 PCT. La Chambre estime que cette exigence d'unité de l'invention, dans le contexte du PCT, correspond à une nécessité de procédure concernant l'exécution de la recherche internationale conformément à l'article 17 PCT, à la seule fin que l'état de la technique pertinent pour la recherche, tel que le définit la règle 33 PCT, ne dépasse pas le domaine de ce que l'on peut raisonnablement considérer comme ne formant qu'"un seul concept inventif général" (cf. point 6 ci-dessous pour l'analyse de cette notion). Dès lors que l'objet de la demande est ainsi limité, il doit être procédé à la recherche internationale en se guidant sur les recommandations de la règle 33 PCT.

Il convient à cet égard d'attirer l'attention sur la règle 33.3.b) : "Dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche internationale doit couvrir la totalité des éléments qu'impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement s'attendre qu'ils y seront impliqués une fois lesdites revendications modifiées". Le but de la recherche est bien entendu de mettre en évidence les documents auxquels l'on se référera lors d'un examen quant au fond ultérieur visant à déterminer si l'objet de la demande tel qu'identifié en vertu de la règle 33.3.b) PCT satisfait aux exigences de nouveauté et d'activité inventive.

6. L'expression "un seul concept inventif général" (c'est la Chambre qui souligne), qui figure à la règle 13.1 PCT, peut être mal interprétée à première vue, en laissant penser qu'il y a lieu de procéder à un examen quant à la nouveauté et à l'activité inventive. La Chambre estime toutefois que, dans ce contexte, il faut attribuer au terme "inventif" le sens de "présenté comme

erfinderisch" zu verstehen, d. h. es bezieht sich auf das, was der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung unabhängig vom Stand der Technik für seine Erfindung hält und worin die (etwaige) patentierbare Erfindung daher besteht. Mit anderen Worten, die "allgemeine erfinderische Idee" im Sinne der Regel 13.1 PCT ist einfach die allgemeine Vorstellung davon, was der Anmelder subjektiv als seine Erfindung beansprucht.

7. Kapitel II PCT betrifft eine weitere, fakultative Phase der Bearbeitung nach dem PCT, nämlich eine "internationale vorläufige Prüfung" auf Patentierbarkeit (deren Ergebnis nicht bindend ist). Das Verfahren nach Kapitel II PCT ist völlig unabhängig und auch verschieden von dem nach Kapitel I PCT. Insbesondere ist für die vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde zuständig, die mit der ISA nichts zu tun hat. Die ISA hat keine Befugnisse nach Kapitel II PCT. Daß das Kapitel II in den PCT aufgenommen wurde, ist ein klarer Hinweis darauf, daß die ISA für die Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit keine Zuständigkeit besitzt.

8. Aus alledem geht nach Auffassung der Kammer ganz klar hervor, daß die ISA bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem PCT weder verpflichtet noch befugt ist, die Anmeldungen materiellrechtlich auf die in Regel 13 PCT geforderte Einheitlichkeit der Erfindung zu prüfen. Von der ISA wird nur verlangt, daß sie den Anmelder gemäß Artikel 17(3) a) PCT zur Zahlung zusätzlicher Gebühren auffordert, falls sie bei einer "a priori" vorgenommenen Prüfung der Anmeldung zur Feststellung der technischen Gebiete, auf die sich die Recherche entsprechend Regel 33.2 PCT erstrecken muß, zu der Auffassung gelangt, daß sich die Anmeldung auf mehr als eine Erfindung oder mehr als eine allgemeine erfinderische Idee bezieht.

Die ISA ist jedoch nach Auffassung der Kammer nach dem PCT weder verpflichtet noch befugt, "a posteriori" (d. h. im Anschluß an die Untersuchung auf Neuheit oder erfinderische Tätigkeit) eine Prüfung auf Einheitlichkeit der Erfindung durchzuführen. Die Untersuchung der beanspruchten Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe und ihrer Lösung (wie sie bei der Sachprüfung vor dem EPA durchgeführt werden muß) fällt daher nicht in ihren Zuständigkeitsbereich. Eine solche Prüfung und eine solche Untersuchung wären mit dem System des PCT und seinen oben im einzelnen genannten Bestimmungen über die Durchführung der internationalen Recherche nicht vereinbar.

9. Im Gegensatz zu der formalen Prüfung auf Einheitlichkeit der Erfindung durch die ISA wird die Anmeldung während der anschließenden Sachprüfung von den Bestimmungssämtern in der

to be his invention, irrespective of what the prior art, and therefore the patentable invention (if any) actually is. In other words, the "general inventive concept" within the meaning of Rule 13.1 PCT is simply the general concept of what the Applicant subjectively claims to be his invention.

7. As to Chapter II of the PCT, this is concerned with a further, optional phase of processing under the PCT, namely an "international preliminary examination" in respect of patentability (the result of which is non-binding). Processing under Chapter II PCT is quite separate and distinct from the procedure under Chapter I PCT. In particular, the preliminary examination of an international application in respect of novelty and inventive step is the responsibility of the International Preliminary Examining Authority - which is of course quite distinct from the ISA. The ISA has no competence under Chapter II PCT. In fact, the presence of Chapter II in the PCT emphasises the lack of competence of the ISA in respect of examining for novelty and inventive step.

8. From the above considerations, in the Board's view it is quite clear that in carrying out its obligations under the PCT, the ISA is neither required nor empowered to carry out a substantive examination of an application with regard to the requirement of unity of invention set out in Rule 13 PCT. What is required is that if, during the "a priori" examination of an application with a view to identifying the technical fields which the search should cover in accordance with Rule 33.2 PCT, it is considered that the subject-matter of the application relates to more than one invention, or more than one general inventive concept, an Invitation to pay additional fees should then be issued in accordance with Article 17(3) (a) PCT.

However, in the Board's judgement the ISA does not have any obligation or power under the PCT to carry out an "a posteriori" examination (i.e. an examination after considering novelty and for inventive step) in relation to the requirement of unity of invention. An analysis of the problem and solution underlying the claimed invention (such as would be required during substantive examination before the EPO) is therefore not within the competence of the ISA. Such an examination and analysis is contrary to the scheme of the PCT and its particular provisions mentioned above as regards the carrying out of the international search.

9. In contrast with the procedural examination for unity of invention before the ISA, during the subsequent substantive examination of the application by designated Offices a substantive exami-

étant inventif"; autrement dit, ce terme désigne ce que le déposant considère à la date de dépôt comme étant son invention, quels que soient en réalité l'état de la technique et, par conséquent, l'invention (éventuellement) brevetable. Cela signifie que le "concept inventif général" au sens de la règle 13.1 PCT n'est rien d'autre que le concept général de ce que le déposant revendique en toute subjectivité comme étant son invention.

7. Le chapitre II du PCT concerne une phase supplémentaire et optionnelle dans le traitement de la demande internationale au titre du PCT, à savoir "l'examen préliminaire international" portant sur la brevetabilité (l'opinion résultant de l'examen est formulée sans engagement). Le traitement au titre du chapitre II du PCT est indépendant de la procédure au titre du chapitre I du PCT. Ainsi, l'examen préliminaire d'une demande internationale en vue de déterminer si l'invention semble être nouvelle et impliquer une activité inventive incombe à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, qu'il importe de ne pas confondre avec l'ISA. L'ISA n'a aucune compétence au titre du chapitre II du PCT. En fait, l'existence du chapitre II dans le PCT souligne la non-compétence de l'ISA en matière d'examen de la nouveauté et de l'activité inventive.

8. Par conséquent, la Chambre considère que pour remplir ses obligations au titre du PCT, l'ISA, de toute évidence, non seulement n'est pas tenue de soumettre la demande à un examen quant au fond pour ce qui est de l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13 PCT, mais elle n'a pas le pouvoir de le faire. L'ISA est en revanche tenue d'inviter le déposant à payer des taxes additionnelles en application de l'article 17(3) a) PCT si elle estime, lors de l'examen "a priori" d'une demande visant à déterminer les domaines techniques devant être couverts par la recherche conformément à la règle 33.2 PCT, que l'objet de la demande porte sur plus d'une invention ou plus d'un concept inventif général.

De l'avis de la Chambre, l'ISA n'est cependant nullement tenue au titre du PCT de procéder à un examen "a posteriori" (c'est-à-dire, après avoir considéré la nouveauté et l'activité inventive) en vue de vérifier si la demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention, pas davantage qu'elle n'en a la compétence. L'analyse du problème et de la solution à la base de l'invention revendiquée (analyse qui serait nécessaire dans un examen quant au fond pratiqué par l'OEB) sort par conséquent de la compétence de l'ISA. Une telle démarche est contraire au régime du PCT et aux dispositions particulières de ce traité citées ci-dessus concernant l'exécution de la recherche internationale.

9. Tout à fait différent de l'examen relatif à l'unité de l'invention effectué au sein de l'ISA, qui répond à une nécessité de procédure, un examen de la demande quant au fond portant sur

Regel auch materiellrechtlich auf die Einheitlichkeit der Erfindung geprüft. Ist also das EPA Bestimmungssamt, so schließt die materiellrechtliche Prüfung der Anmeldung auch die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 82 EPÜ ein. Im Rahmen dieser Prüfung kann aufgrund eines eingehenden Vergleichs des Gegenstands der einzelnen Ansprüche mit dem im Recherchenbericht aufgeführten Stand der Technik natürlich auch eine etwaige Nichteinheitlichkeit der Erfindung festgestellt werden.

10. Im vorliegenden Fall wird der in der Zahlungsaufforderung erhobene Einwand der Nichteinheitlichkeit der Erfindung, wie unter Nr. IV i dargelegt, damit begründet, daß die der Erfindung zugrunde liegende allgemeine Aufgabe nicht neu sei, weil in einer bestimmten Vorveröffentlichung bereits eine Lösung hierfür vorgeschlagen worden sei. Folglich wird behauptet, daß "die ursprüngliche einzige allgemeine erfindnerische Idee nicht mehr gültig ist" und daß die einzelnen Lösungen mit bestimmten Substituenten für R, X und Y in der allgemeinen Formel I in verschiedene Kategorien unterteilt werden müßten, die verschiedene "Erfindungen" darstellten.

Die Kammer findet diese Begründung schwer verständlich.

Aus der Beschreibung (S. 2, Zeilen 23 bis 27) geht hervor, daß der Erfindung die Aufgabe zugrunde lag, Verbindungen zu finden, die hervorragende Mittel zur Erhöhung der Druck- und Verschleißfestigkeit sind. Die Anmelderin hat festgestellt, daß die Verbindungen der in Anspruch 1 beanspruchten Formel, bei der X und Y Wasserstoff, Carboxy usw. sind, wegen ihrer die Hochdruckfestigkeit verbessernden, verschleißmindernden und oxidationshemmenden Wirkung in Schmiermittelgemischen eingesetzt werden können (Beschreibung S. 15, Zeilen 21 bis 27). Folglich müssen alle diese Verbindungen als Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe angesehen werden; dies allein genügt, um *a priori* auf Einheitlichkeit der Erfindung zu erkennen. Außerdem enthalten alle diese Verbindungen ein wichtiges gemeinsames Strukturelement (nämlich das 5-Norbornyldithiophosphat-Gerüst), so daß auch von der chemischen Struktur her eindeutig eine Einheitlichkeit der Erfindung vorliegt.

11. Ein weiterer Grund für die Feststellung der Nichteinheitlichkeit wurde unter Nummer IV ii angesprochen. Dieser scheint jedoch auf einer falschen Auslegung der Regel 13.2 PCT zu beruhen; dem Wortlaut dieser Regel ist ganz klar zu entnehmen, daß die Liste der Fälle, in denen zwischen den Ansprüchen verschiedener Kategorien Einheitlichkeit gegeben ist (siehe die Ziffern i bis iii dieser Regel), keineswegs ausschließt, daß es auch noch andere Fälle gibt, in denen zwischen Ansprüchen verschiedener Kategorien Einheitlichkeit besteht.

nation as regards unity of invention is of course normally required. Thus if the EPO is designated, substantive examination of the application includes consideration of unity of invention as required by Article 82 EPC. In the context of such substantive examination a finding of non-unity of invention may of course properly be based upon a closer examination of the subject-matter of the individual claims having regard to the relevant prior art set out in the Search Report.

10. In the present case, as summarised in paragraph IV (i) above, the objection of non-unity of invention as set out in the Invitation to pay is based on the reasons that the general problem underlying the invention is not new, and that a particular prior document has already proposed a solution to it. Consequently, it is said that "the original single general inventive concept is not acceptable anymore", and that the various particular solutions with particular substituents for R, X and Y in the general formula I have to be separated into different categories representing different "inventions".

The Board finds it very difficult to understand this reasoning.

It appears from the description (page 2, lines 23-27) that the underlying problem was to find compounds with excellent activity as extreme pressure and antiwear agents. The Applicant has found that the compounds of the formula as claimed in Claim 1, where X and Y are hydrogen; carboxy etc., are useful as extreme pressure agents and antiwear agents as well as antioxidants for lubricating compositions (description page 15, lines 21 to 27). Consequently, all such compounds must be considered a solution to the underlying problem; this alone is sufficient to establish unity of invention *a priori*. Moreover, all these compounds include a significant common structural element (i.e. the 5-nor-bornyl dithiophosphate system) so that also from the point of view of chemical structure there is clearly unity of invention.

11. A further reason for the finding of non-unity is summarised in paragraph IV (ii) above. This reason, however, seems to be based upon a misunderstanding of Rule 13.2 PCT; the wording of this Rule makes it quite clear that the list of possible circumstances in which there is unity of invention between claims of different categories (there set out in sub-paragraphs (i) to (iii)) is in no way excluding the possibility of other circumstances where there is unity of invention between claims of different categories.

l'unité de l'invention doit bien entendu normalement avoir lieu à l'occasion de l'examen quant au fond pratiqué ultérieurement par les offices désignés. C'est ainsi que lorsque l'OEB est office désigné, l'examen de la demande quant au fond implique la prise en considération de l'unité de l'invention en application de l'article 82 CBE. A l'occasion d'un tel examen, une constatation d'absence d'unité de l'invention peut, cela va sans dire, parfaitement s'appuyer sur un examen plus approfondi de l'objet des différentes revendications compte tenu de l'état de la technique décrit dans le rapport de recherche.

10. Dans la présente affaire, comme indiqué succinctement au point IV i), l'argument sur lequel repose l'objection concernant l'absence d'unité de l'invention, formulée dans l'invitation à payer, est d'abord que le problème général à la base de l'invention n'est pas nouveau et qu'une solution y a déjà été proposée dans un document antérieur précis. Aussi est-il déclaré que "le concept inventif général unique cesse d'être admissible", et que les diverses solutions prévoyant des substituants particuliers R, X et Y dans la formule générale I doivent être rangées dans des catégories différentes représentant des "inventions" différentes.

La Chambre comprend mal ce raisonnement.

Il ressort de la description (page 2, lignes 23 à 27) que le problème à la base de l'invention consiste à trouver des composés possédant une excellente activité en tant qu'agents extrême pression et anti-usure. Le déposant a constaté que les composés répondant à la formule selon la revendication 1, où X et Y représentent l'hydrogène, un groupe carboxyle, etc., offrent une utilité en tant qu'additifs extrême pression et anti-usure ainsi qu'en tant qu'antioxydants dans les mélanges lubrifiants (description, page 15, lignes 21 à 27). Tous ces composés doivent donc être considérés comme résolvant le problème à la base de l'invention, ce qui suffit à établir *a priori* l'unité de l'invention. En outre, tous ces composés ayant en commun un élément structural important (le système 5-norbornyle dithiophosphate), il ne fait aucun doute que l'unité de l'invention est également réalisée du point de vue de la structure chimique.

11. La constatation de l'absence d'unité par l'ISA repose sur un deuxième motif résumé au point IV ii). Ce motif semble cependant découler d'une interprétation erronée de la règle 13.2 PCT; le texte de cette règle ne laisse aucun doute sur le fait que les possibilités citées concernant la réalisation de l'unité de l'invention entre des revendications de catégories différentes (alinéas i) à iii)) n'excluent nullement l'existence d'autres cas où l'unité de l'invention est possible.

Daß die ISA die Regel 13.2 i) PCT mißverstanden hat, zeigt sich auch darin, daß sie zu Unrecht zu der Schlußfolgerung gelangt ist, daß die Strukturbereiche der einzelnen unabhängigen Erzeugnis- und Verwendungsansprüche im wesentlichen identisch sein müssen. Nach Auffassung der Kammer bietet die Regel 13.2 PCT keine Grundlage für eine derart enge und restriktive Auslegung.

12. Die Anmelderin hat nur eine zusätzliche Gebühr unter Widerspruch entrichtet: dies ist jedoch angesichts der Höhe der von der ISA verlangten zusätzlichen Gebühren nicht überraschend (siehe Nr. II). Nach Lage des Falles hat die ISA die Aufforderung zur Zahlung von zwölf zusätzlichen Gebühren in Überschreitung ihrer im PCT vorgesehenen Pflichten und Befugnisse und ohne triftigen Grund erlassen; sie ist daher als nichtig und rechtsunwirksam in vollem Umfang aufzuheben. Die ISA muß demnach jetzt die erforderliche internationale Recherche nach dem PCT für den Gegenstand aller Ansprüche der vorliegenden Anmeldung (vorbehaltlich einer Erklärung und Mitteilung nach Artikel 17 (2) a) ii) PCT wegen mangelnder Klarheit des Begriffes "Thio- oder Dithiocarbamat") durchführen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren vom 26. Oktober 1987 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der entrichteten zusätzlichen Gebühr wird angeordnet.

A further misunderstanding of Rule 13.2 (i) PCT is apparent in that the ISA has wrongly concluded that the respective structural scopes of independent product and use claims must be substantially identical. In the Board's view there is no basis in Rule 13.2 PCT for such a narrow and restrictive interpretation.

12. The Applicant has filed a protest in respect of only one additional fee but this is not surprising in view of the amount of additional fees requested by the ISA (see paragraph II above). In the circumstances of the present case, in the Board's judgement the invitation to pay twelve additional fees was issued in contravention of the obligations and power of the ISA under the PCT and without due reason, and should therefore be set aside in toto as void and of no legal effect. Thus the ISA should now proceed to carry out the required International Search under the PCT in respect of the subject-matter of all the claims of the present application (subject to any declaration and notification under Article 17 (2) (a) (ii) PCT having regard to the lack of clarity of the term "thio- or dithiocarbamate").

Order

For these reasons, it is decided that:

- (1) The Invitation to pay additional fees dated 26 October 1987 is set aside.
- (2) The refund of the additional fee paid is ordered.

L'ISA a commis une autre erreur d'interprétation de la règle 13.2.i) PCT en considérant que ce que recouvrent du point de vue structural des revendications de produit et d'utilisation indépendantes doit être pratiquement identique. La Chambre estime que rien dans la règle 13.2 PCT ne justifie une interprétation aussi étroite et aussi restrictive.

12. Le déposant n'a formulé de réserve qu'à l'égard d'une seule taxe additionnelle, ce qui n'a cependant rien d'étonnant étant donné le montant auquel s'élèvent les taxes additionnelles requises par l'ISA (cf. point II ci-dessus). Vu les faits de la cause, la Chambre est d'avis que l'invitation à payer douze taxes additionnelles va à l'encontre des obligations et des compétences de l'ISA au titre du PCT et est dépourvue de fondement; elle doit donc être annulée dans sa totalité comme étant de nul effet. Par conséquent, il incombe maintenant à l'ISA d'effectuer au titre du PCT la recherche internationale qui s'impose pour l'objet de l'ensemble des revendications de la présente demande (sous réserve d'une déclaration et notification en application de l'article 17.2) a) ii) PCT portant sur l'ambiguïté de l'expression "thio- ou dithiocarbamate").

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. L'invitation à payer des taxes additionnelles en date du 26 octobre 1987 est annulée.
2. Le remboursement de la taxe additionnelle acquittée est ordonné.