

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 16. Januar 1995
W 4/94 - 3.3.2
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon
Mitglieder: U. Oswald
C. Holtz

Anmelder: Merck Patent GmbH
Stichwort: Pigmente/MERCK
Artikel: 155 (3) EPÜ; 34 (3) a) PCT
Regel: 68.2, 68.3 c), e) PCT
PCT-Richtlinien Kap. III, 7., Kap. VI, 5.5, 5.7
Schlagwort: "Begründungspflicht nach Regel 68.2 und Regel 68.3e) PCT" - "Beurteilung der Einheitlichkeit a posteriori" - "funktionales Merkmal nicht zweifelsfrei in Frage gestellt" - "Rückzahlung aller Gebühren"

Leitsätze

I. Die Begründungspflicht unter Regel 68.2 PCT kann dann als erfüllt angesehen werden, wenn der maßgebende Grund für die Entscheidung erkennbar ist, auch wenn die Gründe möglicherweise als unzureichend oder unrichtig angesehen werden (vgl. Punkt 4.1 der Entscheidungsgründe).

II. Wenn die im Widerspruch vorgebrachten Argumente keine zusätzliche technische und/oder patentrechtliche Erörterung bedingen, also zu keiner neuen Beurteilung des Sachverhaltes führen, so ist es nicht unmittelbar fehlerhaft, wenn die Mitteilung des Ergebnisses der Überprüfung im Rahmen von Regel 68.3 e) PCT eine bloße Rückbeziehung auf die Gründe des sogenannten "PCT/IPEA/405" darstellen (vgl. Punkt 4.2 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin hat am 12. Oktober 1992 die internationale Anmeldung PCT/EP92/02351 gemäß Formblatt PCT/RO/101, Blatt Nr. 5, Feld Nr. VIII, "Kontrollliste", mit 49 Blättern Beschreibung, einem Anspruchssatz umfassend "6 Blätter", einem Blatt Zusammenfassung sowie drei Blättern Zeichnungen eingereicht. Anspruch 1 auf Seite 50 der Anmeldung lautet wie folgt:

"1. Plättchenförmiges Pigment mit

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 16 January 1995
W 4/94 - 3.3.2
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: P.A.M. Lançon
Members: U. Oswald
C. Holtz

Applicant: Merck Patent GmbH
Headword: Pigments/MERCK
Article: 155(3) EPC; 34(3)(a) PCT
Rule: 68.2, 68.3(c), (e) PCT
PCT Guidelines Chapter III, 7, Chapter VI, 5.5, 5.7
Keyword: "Obligation under Rules 68.2 and 68.3(e) PCT to provide justification" - "Assessment of unity a posteriori" - "Functional feature not definitely called into question" - "Reimbursement of all fees"

Headnote

I. The obligation under Rule 68.2 PCT to provide justification can be seen as fulfilled if the prime reason for the decision is identifiable, even though the reasons could be seen as insufficient or incorrect (see reasons, 4.1).

II. If the arguments submitted in the protest do not necessitate any additional discussion on technical and/or patent law issues, ie do not lead to any new assessment of the facts, it is not automatically incorrect for the notification of the result of the review under Rule 68.3(e) PCT merely to refer back to the reasons given on form PCT/IPEA/405 (see reasons, 4.2).

Summary of facts and submissions

I. The applicants filed international application PCT/EP92/02351 on 12 October 1992 using form PCT/RO/101. According to sheet 5, box No. VIII ("CHECKLIST"), of the form, the application comprised 49 sheets of description, "6 sheets" of claims, a one-sheet abstract and 3 sheets of drawings. Claim 1 on page 50 of the application reads as follows:

"1. A platelike pigment with high

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 16 janvier 1995
W 4/94 - 3.3.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P. A. M. Lançon
Membres : U. Oswald
C. Holtz

Demandeur : Merck Patent GmbH
Référence: Pigments/MERCK
Article : 155(3) CBE; 34(3)a) PCT
Règle : 68.2, 68.3c), e) PCT
Directives PCT, chap. III, 7., chap. VI, 5.5, 5.7
Mot-clé: "Obligation de motiver conformément aux règles 68.2 et 68.3e) PCT" - "Appréciation de l'unité de l'invention a posteriori" - "Remise en cause de la caractéristique fonctionnelle non indubitable" - "Remboursement de toutes les taxes"

Sommaire

I. Il est satisfait à l'obligation de motiver prévue à la règle 68.2 PCT dès lors qu'il est possible de discerner le motif déterminant de la décision, même si les motifs invoqués sont éventuellement considérés comme insuffisants ou erronés (cf. point 4.1 des motifs de la décision).

II. Lorsque les arguments avancés dans la réserve ne nécessitent aucune discussion supplémentaire sur le plan technique et/ou du droit des brevets, autrement dit, qu'ils n'entraînent aucune nouvelle appréciation des faits, il n'y a pas directement irrégularité lorsque la notification du résultat du réexamen selon la règle 68.3e) PCT constitue une simple référence aux motifs exposés dans le formulaire "PCT/IPEA/405" (cf. point 4.2 des motifs de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. Le 12 octobre 1992, le demandeur a déposé la demande internationale PCT/EP92/02351 comprenant, selon le formulaire PCT/RO/101, feuille n° 5, cadre n° VIII, "Bordereau", une description de 49 feuilles, un jeu de revendications de six feuilles, un abrégé d'une feuille ainsi que trois feuilles de dessin. La revendication 1 figurant à la page 50 de la demande s'énonce comme suit :

"1. Pigment en plaquettes d'un

hohem Glanz und hohem Deckvermögen oder hoher Transparenz, bestehend aus einer transparenten, anorganischen, plättchenförmigen Matrix, die einen zusätzlichen Bestandteil enthalten kann, dadurch gekennzeichnet, daß der zusätzliche Bestandteil ein lösliches oder nicht-lösliches Farbmittel ist und daß zur Erzielung des Glanzes die Matrix zumindest auf einer Seite mit einer oder mehreren dünnen, transparenten oder semitransparenten reflektierenden Schichten aus Metalloxiden oder Metallen belegt ist."

II. Die fünf Seiten 50 bis 54 der Anmeldung umfassen die weiteren Ansprüche, und zwar die von Anspruch 1 abhängigen Ansprüche 2 bis 15, in Folge betreffend die stoffliche Ausgestaltung der Matrix, Netzwerkbildner zu deren Modifikation, Bariumsulfat zur Glättung der Oberfläche, die stoffliche Ausgestaltung der Farbmittel sowie die stoffliche Ausgestaltung der die Matrix belegenden Schichten. Anspruch 16 betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines plättchenförmigen Pigmentes; ihm folgen die abhängigen Ansprüche 17 bis 25 und, nach Angaben der Anmelderin im Bescheid, datiert 28. Juli 1993, Seite 2, dritter Absatz, die weiteren abhängigen Verfahrensansprüche 26, 27 sowie der Verwendungsanspruch 28. Weitere Seiten mit Ansprüchen sind in der Akte nicht zu finden.

III. Mit der das Datum 29. Juni 1993 tragenden "Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren" im Rahmen von Artikel 34 (3) a) und Regel 68.2 PCT wurde der Anmelderin mitgeteilt, daß das Europäische Patentamt als "die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde" (IPEA) der Auffassung ist, daß mit der internationalen Anmeldung fünf Erfindungen beansprucht werden und demzufolge entweder, wie dargelegt, die Ansprüche einzuschränken oder vier zusätzliche Prüfungsgebühren zu bezahlen seien.

Die IPEA hat hierzu ausgeführt, daß gegenüber dem Dokument JP-A-2-32 170 der Beschreibung sowie den Dokumenten FR-A-1 581 309, dort Anspruch 1, sowie FR-A-1 273 230, dort Zusammenfassung, die Aufgabe, mehrschichtige plättchenförmige Pigmente bereitzustellen, als Idee nicht neu sei. Folglich fänden sich in den Ansprüchen 1 bis 25 verschiedene Erfindungen, die nicht untereinander in der Weise verbunden seien, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, und zwar:

gloss and high covering capacity or high transparency, consisting of a transparent, inorganic, platelike matrix which may contain an additional component, characterised in that the additional component is a soluble or insoluble colouring agent and that to achieve gloss the matrix is covered at least on one side with one or several thin, transparent or semi-transparent, reflecting layers of metal oxide or metal."

II. The five pages of the application numbered 50 to 54 contain the further claims, of which claims 2 to 15 are dependent on claim 1 and concern, successively, the material form of the matrix, cross-linking agents for modifying the matrix, barium sulphate for smoothing the surface, the material form of the colouring agents and the material form of the layers covering the matrix. Claim 16 concerns a process for manufacturing a platelike pigment. It is followed by dependent claims 17 to 25 and, according to the applicants in their communication dated 28 July 1993, page 2, third paragraph, further dependent process claims 26 and 27 and use claim 28. No more pages containing claims can be found in the file.

III. In the "invitation to restrict the claims or pay additional fees" in accordance with Article 34(3)(a) and Rule 68.2 PCT, dated 29 June 1993, the applicants were informed that the European Patent Office as the "International Preliminary Examining Authority" (IPEA) was of the opinion that the international application claimed five inventions and therefore, as was explained, either the claims had to be restricted or four additional examination fees had to be paid.

The IPEA also stated that, having regard to the description of JP-A-2-32 170, claim 1 of FR-A-1581 309 and the abstract of FR-A-1273 230, the problem of preparing multi-layered platelike pigments was not a novel idea. Consequently, claims 1 to 25 contained a variety of inventions which were not linked with each other so as to form a single general inventive concept. The inventions were:

brillant élevé et à fort pouvoir couvrant ou à transparence élevée, constitué d'une matrice en plaquettes, transparente et inorganique pouvant contenir un constituant supplémentaire, caractérisé en ce que le constituant supplémentaire est un colorant soluble ou insoluble et que, pour l'obtention du brillant, la matrice est revêtue, sur une face au moins, d'une ou plusieurs fines couches réfléchissantes, transparentes ou semi-transparentes, constituées d'oxyde métallique ou de métal."

II. Les cinq pages 50 à 54 de la demande comprennent les autres revendications, et notamment les revendications 2 à 15 dépendant de la revendication 1 et concernant la constitution de la matrice, les conformateurs de réseau pour la modification de la matrice, le sulfate de baryum pour le lissage de la surface, la constitution des colorants ainsi que celle des couches recouvrant la matrice. La revendication 16 porte sur un procédé de production d'un pigment en plaquettes; elle est suivie des revendications dépendantes 17 à 25 et, selon les indications fournies par le demandeur dans une lettre datée du 28 juillet 1993 (page 2, troisième alinéa), des revendications dépendantes de procédé 26 et 27 et d'utilisation 28. Le dossier ne contient aucune autre page de revendication.

III. Le 29 juin 1993, l'Office européen des brevets a informé le demandeur, par l'invitation à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles" visée à l'article 34(3)a) et à la règle 68.2 PCT, qu'il considérait, en sa qualité d'"administration chargée de l'examen préliminaire international" (IPEA), que la demande internationale revendiquait cinq inventions et qu'il fallait donc, comme indiqué, soit limiter les revendications, soit payer quatre taxes d'examen additionnelles.

L'IPEA a soutenu à ce propos que le problème consistant à préparer des pigments en plaquettes à plusieurs couches n'était pas un concept nouveau par rapport au document JP-A-2-32 170 (description) ainsi qu'aux documents FR-A-1 581 309 (revendication 1) et FR-A-1 273 230 (abrégé). Par conséquent, les revendications 1 à 25 comprenaient différentes inventions non liées entre elles de façon à former un seul concept inventif général, à savoir :

(I) Plättchenförmiges Pigment, bestehend aus einer transparenten, anorganischen plättchenförmigen Matrix und daß die Matrix zumindest auf einer Seite mit einer oder mehreren dünnen, transparenten oder semi-transparenten reflektierenden Schichten aus Metalloxiden oder Metallen belegt sei.

(II) Die obigen Pigmente, wobei die Matrix ein Farbmittel enthält.

(III) Die obigen Pigmente, wobei die Matrix mit Netzwerkstoffen modifiziert ist.

(IV) Die obigen Pigmente, wobei die Matrix zur Glättung der Oberfläche Bariumsulfat enthält.

(V) Neues Verfahren zur Herstellung der obigen Pigmente, wobei die Matrix vor der Beschichtung mit einer Säure behandelt wird.

Somit betreffen dann die Erfindungen II - V weitere Ausführungsformen dieser allgemeinen Idee, welche verschiedene Aufgaben hätten, die sich alle auf die Matrix bezögen.

IV. Die Anmelderin hat unter Widerspruch alle geforderten zusätzlichen Gebühren entrichtet und zur Begründung im Schreiben, datiert 28. Juli 1993, sowie in der Begleitantwort zur Zahlung der Widerspruchsgebühr, datiert 12. Januar 1994, u. a. geltend gemacht, daß nicht nur das Farbmittel in der Matrix als wesentliches Merkmal von Anspruch 1 zu verstehen sei, sondern daß der Gegenstand dieses Anspruches auch durch die zum Stand der Technik genannten Dokumente nicht neuheitsschädlich vorbeschrieben werde, wobei die bekannten Substrate nicht dem jetzt beanspruchten Matrixmaterial gleichgesetzt werden könnten und daher nach den PCT-Richtlinien Ansprüche auf ein Produkt, dessen Herstellung und Verwendung in einer Anmeldung zuzulassen seien.

V. In der "Aufforderung zur Zahlung der Widerspruchsgebühr" nach Regel 68.3 e) PCT, datiert 22. Dezember 1993, hat die IPEA der Anmelderin ohne weiteres Eingehen auf die Widerspruchsgründe mitgeteilt, daß die ebenfalls in Regel 68.3 e) PCT noch vorgesehene Überprüfung ergeben habe, daß die Aufforderung vom 29. Juni 1993 berechtigt gewesen sei.

VI. In Antwort hierzu hat die Anmelderin die Widerspruchsgebühr entrichtet, einen neuen Hauptanspruch eingereicht und im Begleitschreiben,

(I) A platelike pigment, consisting of a transparent, inorganic, platelike matrix, the matrix being covered at least on one side with one or several thin, transparent or semi-transparent reflecting layers of metal oxide or metal.

(II) The above pigments, with the matrix containing a colouring agent.

(III) The above pigments, with the matrix modified by cross-linking agents.

(IV) The above pigments, with the matrix containing barium sulphate for smoothing the surface.

(V) A new process for manufacturing the above pigments, in which the matrix is treated with acid prior to coating.

Thus inventions II to V concerned further embodiments of the same general concept, each representing a different problem relating to the matrix.

IV. The applicants paid all the required additional fees under protest, arguing in their letter dated 28 July 1993 and in the letter accompanying their payment of the protest fee, dated 12 January 1994, inter alia not only that the colouring agent in the matrix was to be seen as an essential feature of claim 1, but also that the subject-matter of that claim had not been described before by the documents cited as prior art in such a way as to be prejudicial to novelty, the known substrates not being equatable with the matrix material now claimed, and therefore, according to the PCT Guidelines, claims for a product, its manufacture and use were permissible in one application.

V. In the "invitation to pay the protest fee" in accordance with Rule 68.3(e) PCT, dated 22 December 1993, the IPEA informed the applicants without further addressing the grounds given for the protest that the review also provided for in Rule 68.3(e) PCT had found that the invitation of 29 June 1993 had been justified.

VI. The applicants responded by paying the protest fee, filing a new main claim and, in their accompanying letter dated 12 January 1994, explain-

I) Pigment en plaquettes, constitué d'une matrice en plaquettes, transparente et inorganique, caractérisé en ce que la matrice est revêtue, sur une face au moins, d'une ou plusieurs fines couches réfléchissantes, transparentes ou semi-transparentes, constituées d'oxyde métallique ou de métal.

II) Les pigments ci-dessus, la matrice contenant un colorant.

III) Les pigments ci-dessus, la matrice étant modifiée avec des agents actifs formant la structure.

IV) Les pigments ci-dessus, la matrice contenant du sulfate de baryum pour le lissage de la surface.

V) Nouveau procédé de production des pigments ci-dessus, la matrice étant traitée avec un acide avant d'être revêtue des couches.

Ainsi, les inventions II à V concernaient d'autres modes de réalisation de ce concept général se proposant de résoudre différents problèmes se rapportant tous à la matrice.

IV. Le demandeur a acquitté sous réserve toutes les taxes additionnelles requises et a notamment argué, dans sa lettre du 28 juillet 1993 ainsi que dans sa réponse accompagnant le paiement de la taxe de réserve, en date du 12 janvier 1994, que non seulement il fallait considérer le colorant dans la matrice comme une caractéristique essentielle de la revendication 1, mais aussi que les documents compris dans l'état de la technique ne décrivaient pas l'objet de cette revendication de manière à détruire la nouveauté, les substrats connus ne pouvant être mis sur le même plan que la matière de la matrice revendiquée en l'espèce, et qu'en conséquence, conformément aux directives du PCT, les revendications portant sur un produit, sa fabrication et son utilisation devaient être admises.

V. Dans l'"invitation à payer la taxe de réserve" notifiée conformément à la règle 68.3e) PCT, en date du 22 décembre 1993, l'IPEA a informé le demandeur, sans s'étendre davantage sur les motifs de la réserve, que le réexamen prévu à la règle 68.3e) PCT avait montré que l'invitation du 29 juin 1993 était justifiée.

VI. En réponse, le demandeur a acquitté la taxe de réserve, déposé une nouvelle revendication principale et notamment fait valoir, dans sa

datiert 12. Januar 1994, u. a. ausgeführt, daß, um die Nachteile natürlicher Materialien zu überwinden, als Aufgabe der Erfindung anzusehen sei, eine plättchenförmige Matrix zu verwenden, die durch Verfestigung eines flüssigen Precursor auf einer glatten Unterlage hergestellt werden kann.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch ist zulässig.
 2. Zu dem offensichtlich in der Akte fehlenden ursprünglich eingereichten sechsten Blatt des Anspruchssatzes entsprechend einer Seite 55 der vorliegenden Beschreibung ist zu vermerken, daß, abgesehen von dem Umstand, daß auch die IPEA bei der Beurteilung der Einheitlichkeit die dementsprechend fehlenden Ansprüche 26 bis 28 nicht berücksichtigt hatte, dies letztendlich keinen Einfluß auf die Entscheidung der Kammer haben kann (deren Befugnis, aus Artikel 155 (3) EPÜ in Verbindung mit Regel 68.3 c) PCT herzuleiten ist), ob die Einheitlichkeitseinwände bezüglich der in der strittigen Zahlungsaufforderung definierten Erfindungsgegenstände I bis V zutreffen und ob deshalb die Aufforderung zur Zahlung der vier zusätzlichen Gebühren berechtigt war.
 3. Die Kammer hat auch keine Kompetenz, die Einheitlichkeit auf Basis des von der Anmelderin mit Schreiben vom 12. Januar 1994 eingereichten sogenannten neuen Hauptanspruches zu prüfen (vgl. W 3/91, vom 21. September 1992, Punkt 2 der Entscheidungsgründe). Allerdings sieht sich die Kammer nicht gehindert, die in diesem Schreiben enthaltenen allgemeinen Ausführungen zur strittigen Einheitlichkeit mit in ihre Entscheidungsfindung einzubeziehen.
 4. Obwohl von der Anmelderin im Widerspruch nicht ausdrücklich aufgegriffen, sieht sich die Kammer im vorliegenden Fall aufgrund der knappen Ausführungen der IPEA dazu veranlaßt, zur Frage der Begründungspflicht Stellung zu nehmen.
- 4.1 Die IPEA hat unter Verweis auf drei Dokumente, also a posteriori, die mangelnde Einheitlichkeit festgestellt und nach Überprüfung unverändert aufrechterhalten. Obwohl die Ausführungen hierzu, wie nachstehend noch aufzuzeigen, nicht im vollen Umfang mit den Richtlinien zur Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung nach dem PCT Kap. VI, 5.5 und 5.7 mit Verweis auf Kap. III, 7. in Einklang sind, können

ing inter alia that the problem of the invention should be seen as overcoming the disadvantages of natural materials by using a platelike matrix which could be manufactured by solidifying a liquid precursor on a smooth base.

Reasons for the decision

1. The protest is admissible.
 2. Regarding the obvious absence from the file of the originally filed sixth sheet of claims, corresponding to a page 55 of the description, it should be noted that, apart from the fact that the IPEA likewise did not consider the missing claims 26 to 28 when assessing unity, this can in the final analysis have no influence on the decision of the board (whose authority is derived from Article 155(3) EPC in conjunction with Rule 68.3(c) PCT) as to whether the objections of non-unity concerning the invention's subject-matters I to V as defined in the contested invitation to pay four additional fees are correct and whether the invitation was therefore justified.
 3. Nor does the board have any authority to examine the unity of the invention on the basis of the "new main claim" filed by the applicants with their letter of 12 January 1994 (see W 3/91, dated 21 September 1992, reasons, 2). In coming to its decision, however, the board sees no reason for it not to consider the general remarks on the disputed unity which are contained in that letter.
 4. Although the obligation to provide justification was not expressly referred to by the applicants in their protest, the board feels compelled to comment on the matter in this case because of the brevity of the IPEA's remarks.
- 4.1 The IPEA established lack of unity with reference to three documents, ie a posteriori, and maintained its finding unamended after the review. Although the relevant remarks, as will be shown below, are not fully in accord with the PCT Preliminary Examination Guidelines, Chapter VI, 5.5 and 5.7, with reference to Chapter III, 7, the fact that in their protest the applicants commented on an objection concerning the novelty of

lettre d'accompagnement du 12 janvier 1994, qu'il fallait considérer que le problème à résoudre par l'invention consistait à pallier les inconvénients inhérents aux matières naturelles en utilisant une matrice en plaquettes pouvant être fabriquée par solidification d'un précurseur liquide sur un substrat lisse.

Motifs de la décision

1. La réserve est recevable.
 2. En ce qui concerne la sixième feuille - initialement produite et ne figurant manifestement pas dans le dossier - du jeu de revendications, correspondant à la page 55 de la demande, il est à noter que, au-delà du fait que l'IPEA non plus n'avait pas pris en considération les revendications 26 à 28 manquantes lors de l'appréciation de l'unité de l'invention, cela ne peut finalement avoir aucune incidence sur la décision de la Chambre (dont la compétence découle des dispositions combinées de l'article 155(3) CBE et de la règle 68.3c) PCT) lorsqu'elle juge si les objections d'absence d'unité soulevées à l'encontre des objets I à V de l'invention, définis dans l'invitation à payer en cause, sont pertinentes et si, par conséquent, l'invitation à payer les quatre taxes additionnelles était justifiée.
 3. La Chambre n'est pas non plus compétente pour examiner l'unité de l'invention sur la base de la nouvelle revendication principale déposée par le demandeur par lettre du 12 janvier 1994 (cf. décision W 3/91, en date du 21 septembre 1992, point 2 des motifs). A son avis toutefois, rien ne l'empêche de tenir compte dans sa décision des remarques d'ordre général faites dans cette lettre en ce qui concerne l'unité contestée.
 4. Vu l'argumentation succincte de l'IPEA, la Chambre se voit contrainte en l'espèce de se prononcer sur la question de l'obligation de motiver, bien que le demandeur ne l'ait pas expressément soulevée dans sa réserve.
- 4.1 Faisant référence à trois documents, donc a posteriori, l'IPEA a constaté l'absence d'unité de l'invention et, après réexamen, maintenu en tous points sa position. Bien que - comme il reste à le montrer ci-après - ils ne soient pas pleinement conformes aux directives concernant l'examen préliminaire international selon le PCT (chapitre VI, 5.5 et 5.7, avec référence au chapitre III, 7), les arguments avancés à cet égard par l'IPEA

im Hinblick auf den Umstand, daß die Anmelderin im Widerspruch einem Neuheitseinwand gegenüber dem Gegenstand der Erfindung nach Anspruch 1 aufgegriffen hat, die Ausführungen der IPEA als über eine bloße Behauptung hinausgehend verständlich angesehen werden, so daß ein Mindestkriterium der Begründungspflicht im Sinne von Regel 68.2 PCT als gegeben angesehen werden kann. Die Kammer sieht dann keinen Verstoß gegen die Begründungspflicht, **wenn der maßgebende Grund für die Entscheidung erkennbar ist**, die Gründe aber möglicherweise als unzureichend oder unrichtig angesehen werden. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA wird, nach Meinung der Kammer, an diesem Grundsatz festgehalten. Auch in den Widerspruchsentscheidungen findet sich bereits eine vergleichbare Linie (z. B. die veröffentlichte Entscheidung W 3/93, ABI. EPA, 1994, 931 ff., Punkt 3.1 der Entscheidungsgründe). Dort hat die Kammer die Auffassung vertreten, daß aufgrund des Umstandes, daß die Anmelderin überhaupt in der Lage war, sachlich Stellung zu nehmen, die Begründung noch als ausreichend angesehen werden kann.

4.2 Was die Anforderung an den Umfang der Mitteilung des Ergebnisses der Überprüfung im Rahmen von Regel 68.3(e) PCT betrifft, so ist zu vermerken, daß diese Regel entgegen der "Aufforderung zur Einschränkung oder Zahlung" unter 68.2, erster Satz, vom Wortlaut her lediglich die Mitteilung eines Ergebnisses vorschreibt, ohne daß die obligatorische Angabe von Gründen expressis verbis erwähnt wird. Die entsprechenden Richtlinien zur Durchführung des Regelwerkes unter Kapitel VI, 5.7, sehen auch nur für den Fall eines negativen Ergebnisses der Überprüfung, also der Nichtbestätigung des Sachverhaltes in der Aufforderung unter 68.2, eine technische Begründung vor. Nach Auffassung der Kammer schließt deshalb die Formulierung "doit indiquer les raisons techniques de ce résultat..." bzw. "...will give a technical reasoning of that result..." dann, wenn die Überprüfungscommission zu der Überzeugung gelangt, daß die im Widerspruch vorgetragene Argumente keine zusätzliche technische und/oder patentrechtliche Erörterung bedingen, also **zu keiner neuen Beurteilung des Sachverhaltes führen**, die Vorgehensweise einer bloßen Rückbeziehung auf die Gründe des sogenannten "PCT/IPEA/405" - wie im vorliegenden Falle geschehen - nicht als unmittelbar fehlerhaft aus.

the invention's subject-matter according to claim 1 indicates that the IPEA's remarks were understandable as being more than a mere allegation; as a result, the minimum required under the obligation stipulated in Rule 68.2 PCT to provide justification can be seen as fulfilled. The board does not consider the obligation to be infringed **if the prime reason for the decision is identifiable**, even though the reasons could be seen as insufficient or incorrect. In the board's opinion, EPO board of appeal case law adheres to this principle. A comparable approach can also be seen in the decisions on protests, for example published decision W 3/93, OJ EPO 1994, 931 ff reasons, 3.1. In that case the board took the view that since the applicants were able to make a substantive response at all, the reasoned statement could be considered sufficient.

4.2 Regarding the extent of the notification of the result of the review under Rule 68.3(e) PCT, it should be noted that the wording of that rule, in contrast to the "invitation to restrict or pay" in Rule 68.2, first sentence, stipulates only that a result be notified and does not expressly mention any obligation to give reasons. The corresponding guidelines on implementing the rules at Chapter VI, 5.7 also stipulate a technically reasoned statement only where the review produces a negative result, ie where the facts in the invitation under 68.2 are not confirmed. The board therefore takes the view that, where the review body reaches the conclusion that the arguments put forward in the protest do not necessitate any further discussion on technical and/or patent law issues, **ie do not lead to any new assessment of the facts**, the phrase "... doit indiquer les raisons techniques de ce résultat ..." or "... will give a technical reasoning of that result ..." does not mean that it is automatically incorrect merely to refer back to the reasons given on form PCT/IPEA/405.

peuvent s'entendre, le demandeur ayant repris dans sa réserve une objection quant à la nouveauté de l'objet de l'invention selon la revendication 1, comme allant au-delà de la simple affirmation, si bien que l'on peut estimer qu'il a été satisfait au minimum requis en matière d'obligation de motiver prévue à la règle 68.2 PCT. La Chambre ne constate aucun manquement à cette obligation **dès lors qu'il est possible de discerner le motif déterminant de la décision**, même si les motifs sont éventuellement considérés comme insuffisants ou erronés. De l'avis de la Chambre, la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB se tient à ce principe, et une ligne de conduite comparable ressort d'ores et déjà des décisions relatives aux réserves (p.ex. décision W 3/93, JO OEB 1994, 931 s., point 3.1 des motifs). Dans cette décision, la chambre a considéré que, le demandeur ayant pu se prononcer sur le fond, l'invitation à payer une taxe additionnelle était encore suffisamment motivée.

4.2 En ce qui concerne l'exigence relative à l'étendue de la notification du résultat du réexamen prévue à la règle 68.3(e) PCT, il est à noter que le texte de cette règle, contrairement l'"invitation à limiter ou à payer" visée à la règle 68.2, première phrase, prescrit simplement la notification d'un résultat, sans que soit expressément mentionnée l'obligation d'indiquer les motifs. Les directives correspondantes relatives à l'application des règles ne prévoient, au chapitre VI, 5.7, d'indiquer les raisons techniques que lorsque le résultat du réexamen est négatif, autrement dit lorsque les faits exposés dans l'invitation visée à la règle 68.2 ne sont pas confirmés. C'est pourquoi la Chambre considère que la formulation "doit indiquer les raisons techniques de ce résultat..." ou "will give a technical reasoning of that result..." n'exclut pas comme constituant directement une irrégularité la simple référence aux motifs exposés dans le formulaire "PCT/IPEA/405" - comme en l'espèce - lorsque le comité de réexamen acquiert la conviction que les arguments avancés dans la réserve ne nécessitent aucune discussion supplémentaire sur le plan technique et/ou du droit des brevets, autrement dit qu'ils n'entraînent **aucune nouvelle appréciation des faits**.

Die Überprüfung nach Regel 68.3 e) PCT kann auch mit der Abhilfe gemäß Artikel 109 EPÜ analogerweise verglichen werden, wonach eine gesonderte Begründungspflicht nicht vorgesehen ist.

5. Es verbleibt daher zu prüfen, ob die vorliegenden Gründe unter Regel 68.2 PCT die Forderung nach vier zusätzlichen Prüfungsgebühren rechtfertigen.

5.1 Die Kammer entnimmt der von der IPEA vorgenommenen Auflistung der sogenannten verschiedenen Gruppen von Erfindungen (I) bis (V), daß diese auf der Voraussetzung basiert, daß, entgegen dem Widerspruchsvorbringen der Anmelderin, Anspruch 1 ein plättchenförmiges Pigment zum Gegenstand hat, dessen Matrix lediglich fakultativ ein lösliches oder nichtlösliches Farbmittel aufweist. Dieser Beurteilungsgrundlage und dem folgenden Schluß, allerdings nur insoweit, daß die Positionen (II) bis (V) der Auflistung weitere Ausführungsformen der Matrix der erfindungsgemäßen Pigmente betreffen, kann die Kammer zustimmen.

5.2 Unabhängig jedoch von dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Farbmittels ist besagter Anspruch 1 auf ein plättchenförmiges Pigment, **bestehend** aus einer transparenten, anorganischen, plättchenförmigen Matrix gerichtet. Nicht nur, daß die Anmelderin in ihrem Vortrag wiederholt bestritten hat, daß eine plättchenförmige Matrix im anmeldungsgemäßen Sinne bereits bekannt sei, auch aus dem Gesamt offenbarungsgehalt der Anmeldungsunterlagen, der Beschreibung sowie den Beispielen, und zwar denen mit und ohne Farbmittel, geht **unmittelbar** hervor, daß der Terminus Matrix in Anspruch 1 gezielt die Eigenschaft innehaben soll, ein lösliches oder nichtlösliches Farbmittel aufnehmen zu können, also der Terminus Matrix im Sinne eines **funktionalen Merkmales** bei einem Vergleich gegenüber dem Stand der Technik zu berücksichtigen ist. Überdies ist nach Auffassung der Kammer für den Fachmann sogar ohne Heranziehung des Beschreibungsteils zur Anmeldung zweifelsfrei vorgegeben, daß nicht beliebige plättchenförmige, anorganische Substrate Matrices darstellen, die für den gezielten Einbau von Farbmitteln geeignet sind. Selbstverständlich

The review under Rule 68.3(e) PCT can also be compared with interlocutory revision in accordance with Article 109 EPC, which does not stipulate any separate obligation to provide justification.

5. All that remains is to examine whether the reasons given in accordance with Rule 68.2 PCT justify the demand for four additional examination fees.

5.1 The board infers from the listing drawn up by the IPEA of what it refers to as different groups of inventions (I) to (V) that this is based on the assumption that, contrary to what is stated in the applicants' protest, the subject-matter of claim 1 is a platelike pigment for which the matrix contains, merely as an option, a soluble or insoluble colouring agent. The board can agree with this basis for assessment and with the ensuing conclusion, but only in so far as items (II) to (V) on the list relate to further embodiments of the matrix of the pigments according to the invention.

5.2 However, irrespective of whether a colouring agent is present or not, said claim 1 is directed to a platelike pigment **consisting** of a transparent, inorganic, platelike matrix. Not only have the applicants repeatedly contested that a platelike matrix within the meaning of the application is already known, but also it follows **directly** from the overall disclosure in the application documents, the description and the examples (both with and without colouring agents) that the term matrix in claim 1 is specifically intended to possess the property of being able to absorb a soluble or insoluble colouring agent, i.e. the term matrix is to be considered in the sense of a **functional feature** when compared with the prior art. Moreover, the board feels that it is quite clear to the skilled person, even without consulting the description in the application, that not all platelike, inorganic substrates are matrices suitable for specifically incorporating colouring agents. Obviously, subsequent, uncontrolled diffusion processes into a substrate cannot be interpreted as the deliberate preparation of a matrix. Nor, therefore, can the novelty of the subject-matter of claim 1 in the form considered by the IPEA be definitely

Le réexamen selon la règle 68.3e) PCT peut aussi être comparé, par analogie, à la révision préjudicielle visée à l'article 109 CBE, qui ne prévoit aucune obligation de motiver spécifiquement.

5. En conséquence, il reste à examiner si les motifs existants justifient l'invitation à payer quatre taxes d'examen additionnelles en application de la règle 68.2 PCT.

5.1 Pour la Chambre, il ressort de la liste des différents groupes d'inventions I) à V) établie par l'IPEA que celle-ci se fonde sur la supposition que, contrairement à la réserve faite par le demandeur, la revendication 1 a pour objet un pigment en plaquettes dont la matrice présente à titre facultatif seulement un colorant soluble ou insoluble. La Chambre approuve cette base d'appréciation et souscrit à la conclusion qui en découle, mais uniquement dans la mesure où les inventions II) à V) de la liste concernent d'autres modes de réalisation de la matrice des pigments selon l'invention.

5.2 Indépendamment toutefois de la présence ou de l'absence d'un colorant, la revendication 1 porte sur un pigment en plaquettes **constitué** d'une matrice en plaquettes, transparente et inorganique. Non seulement le demandeur a contesté à plusieurs reprises dans son exposé qu'une matrice en plaquettes au sens de la demande soit déjà connue, mais il ressort de surcroît **directement** de la teneur générale des pièces de la demande, de la description ainsi que des exemples (tant ceux avec que ceux sans colorant) que le terme de matrice figurant dans la revendication 1 doit signifier tout particulièrement que celle-ci possède la propriété de pouvoir recevoir un colorant soluble ou insoluble, autrement dit que, lorsqu'on établit une comparaison avec l'état de la technique, le terme de matrice doit s'entendre d'une **caractéristique fonctionnelle**. La Chambre considère en outre qu'il ne fait pas de doute pour l'homme du métier, même s'il ne recourt pas à la partie descriptive de la demande, que tout substrat inorganique en plaquettes ne constitue pas une matrice adaptée à l'application de colorants. Bien entendu, des diffusions ultérieures incontrôlées dans un substrat ne doivent pas être interprétées

sind nachträglich unkontrollierte Diffusionsvorgänge in ein Substrat nicht im Sinne einer gezielten Bereitstellung einer Matrix zu interpretieren. Demzufolge kann auch die Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1, in der Form wie von der IPEA abgehandelt, nicht zweifelsfrei in Frage gestellt werden.

5.3 Auch die Kammer hat sich hierzu die zitierten Dokumente FR-A-1 581 309, FR-A-1 273 230 sowie ergänzend zu den Angaben in der Beschreibung zur Anmeldung den englischsprachigen "Abstract" zur JP-2 032 170 angeschaut und ist zu der Überzeugung gelangt, daß keine der Entgegnungen eine Matrix im anmeldungsgemäßen Sinne so deutlich beschreibt, daß **ohne zusätzliche Ausführungen** ein Neuheitsmangel erhoben werden könnte. Aufgrund der Betrachtungsweise, daß alle aufgelisteten Gruppen von Erfindungen die Matrix als **funktionales** Merkmal enthalten, ist dann nicht mehr unmittelbar zu erkennen, wie durch mangelnde Neuheit besagter "Idee" (vgl. voranstehend Absatz 5.2) die Erfindungen in Gruppen zerfallen sollen. Es besteht daher im Hinblick auf einen a posteriori Nichteinheitlichkeitseinwand bei vorliegender nicht zweifelsfrei in Frage gestellter Neuheit ein zusätzlicher Erklärungsbedarf auf der Grundlage einer gegenüber dem genannten Stand der Technik zu definierenden Aufgabe unter Einbezug der beanspruchten Lösungswege, also im Rahmen einer Prüfung auf erfinderische Tätigkeit. Die in der vorliegenden Aufforderung gewählte Aufgabe kann hierbei nicht ohne weiteres helfen. Gleichfalls erscheint die von der Anmelderin vorgetragene Aufgabe bezüglich eines flüssigen Precursors, die eindeutig einen Lösungsansatz enthält, ungeeignet.

5.4 Da somit die in der Aufforderung der IPEA vom 29. Juni 1993 angegebenen Gründe für die festgestellte Uneinheitlichkeit nicht überzeugen können, war die Aufforderung zur Zahlung vier zusätzlicher Gebühren nicht gerechtfertigt, und demzufolge können die bezahlten Gebühren für vier zusätzliche Erfindungen und die Widerspruchsg Gebühr nicht einbehalten werden.

5.5 Abschließend ist festzustellen, daß die Kammer nach Regel 68.3 c) PCT lediglich zu prüfen hatte, ob in Anbetracht der von der IPEA angeführten Gründe im Lichte des Widerspruchsvorbringens die Einbehal-

called into question.

5.3 On this point the board has likewise consulted cited documents FR-A-1 581 309, FR-A-1 273 230 and, in addition to the information contained in the description of the application, the English-language abstract of JP-2 032 170, and reached the conclusion that none of these documents describes a matrix in the sense of the invention so clearly that the objection of lack of novelty could be raised **without any further explanation**. Taking the approach that all the groups of inventions listed contain the matrix as a **functional** feature, it is then no longer immediately clear how the inventions are to be divided into groups because the aforementioned "idea" lacks novelty (see paragraph 5.2 above). Given that novelty cannot be definitely called into question, an objection of non-unity a posteriori requires further explanation on the basis of a problem to be defined against the cited prior art and including the claimed solutions, ie within the framework of an inventive step examination. The problem chosen in the present invitation is of no immediate assistance here, while that proposed by the applicants concerning a liquid precursor, though clearly containing the beginnings of a solution, also appears to be unsuitable.

5.4 Since the reasons given in the IPEA's invitation of 29 June 1993 for finding non-unity are thus unconvincing, the invitation to pay four additional fees is not justified and the fees paid for four additional inventions and the protest fee cannot be retained.

5.5 To conclude, it should be noted that under Rule 68.3(c) PCT the board only had to examine whether, considering the reasons given by the IPEA and the submissions made in support of the protest, retaining

comme une préparation voulue d'une matrice. Par conséquent, la nouveauté de l'objet de la revendication 1, telle que traitée par l'IPEA, ne saurait pas non plus être remise en cause de manière indubitable.

5.3 La Chambre aussi a examiné à ce sujet les documents cités FR-A-1 581 309, FR-A-1 273 230 ainsi que - en complément aux indications données dans la description figurant dans la demande - l'"Abstract" en anglais concernant le document JP-2 032 170, et a acquis la conviction qu'aucun des documents ne décrit une matrice au sens de la demande de façon suffisamment claire pour pouvoir invoquer l'absence de nouveauté de l'invention **sans arguments supplémentaires**. Compte tenu de l'approche selon laquelle la matrice est une caractéristique **fonctionnelle** dans tous les groupes d'inventions énumérés, il n'est plus possible d'établir immédiatement comment les inventions doivent se décomposer en groupes du fait de l'absence de nouveauté du "concept" en question (cf. point 5.2 supra). Par conséquent, eu égard à une objection d'absence d'unité de l'invention soulevée a posteriori dans le cas d'une nouveauté qui n'est pas remise en cause de manière non indubitable, il est nécessaire de fournir des explications supplémentaires sur la base d'un problème à définir par rapport à l'état de la technique cité en tenant compte des solutions revendiquées, en d'autres termes dans le cadre d'un examen de l'activité inventive. Le problème choisi dans l'invitation n'est pas d'emblée utile. Le problème exposé par le demandeur, concernant un précurseur liquide et contenant manifestement un début de solution, ne convient pas non plus.

5.4 Ainsi, les motifs invoqués dans l'invitation de l'IPEA du 29 juin 1993 n'étant pas convaincants en ce qui concerne l'absence d'unité de l'invention qui a été constatée, l'invitation à payer quatre taxes additionnelles n'était pas justifiée et, par conséquent, les taxes acquittées pour quatre inventions supplémentaires et la taxe de réserve ne sauraient être conservées.

5.5 Pour conclure, il convient d'observer qu'en vertu de la règle 68.3c) PCT, la Chambre devait simplement rechercher si, vu les motifs avancés par l'IPEA, il était fondé de conserver des taxes additionnelles à la lumière

tung der zusätzlichen Gebühren gerechtfertigt war, und nicht von Amts wegen untersucht werden konnte, ob ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit aus anderen als den angegebenen Gründen gerechtfertigt gewesen wäre, z. B. nach Berücksichtigung weiterer bei der Recherche gefundener Druckschriften. Dementsprechend könnte in einem möglichen späteren Verfahren nach Kapitel II PCT der Einwand mangelnder Einheitlichkeit mit einer anderen Begründung erneut erhoben werden.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Rückzahlung der entrichteten zusätzlichen Gebühren für vier Erfindungen und der Widerspruchsgebühr wird angeordnet.

additional fees was justified, and could not investigate ex officio whether an objection of lack of unity would have been justified for reasons other than those given, eg after taking into consideration further documents found during the search. It is therefore possible that the objection of lack of unity could be raised again on different grounds in the event of subsequent proceedings under PCT Chapter II.

Order**For these reasons it is decided that:**

Reimbursement of the additional fees paid for four inventions and the protest fee is ordered.

des moyens invoqués dans la réserve et s'il ne pouvait être examiné d'office si une objection d'absence d'unité de l'invention aurait été fondée pour d'autres motifs que ceux indiqués, par exemple après la prise en compte de nouveaux documents trouvés lors de la recherche. L'objection d'absence d'unité de l'invention pourrait donc de nouveau être soulevée, sur la base d'autres motifs, au cours d'une éventuelle procédure ultérieure selon le chapitre II du PCT.

Dispositif**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

Le remboursement des taxes additionnelles acquittées pour quatre inventions et de la taxe de réserve est ordonné.