

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.2  
vom 7. April 2000  
W 6/99 – 3.3.2\***  
(Verfahrenssprache)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon  
Mitglieder: U. Oswald  
R. E. Teschemacher

**Anmelder: N.N.**

**Stichwort: NIR-Strahlung II**

**Artikel: 154 (3) EPÜ  
Artikel: 19 (1), 33 (2), 34 (2) b), c),  
34 (3) a) PCT  
Regel: 13, 40 (2) e), 66.2 a), b), c),  
68.1, 68.2, 68.3 c), e) PCT**

**Schlagwort: "‘a posteriori’ erhobener  
Einwand mangelnder Einheitlichkeit  
im Rahmen der vorläufigen interna-  
tionalen Prüfung erfordert einen  
ersten schriftlichen Bescheid nach  
Regel 66 PCT und Berücksichtigung  
der Antwort des Anmelders vor der  
Aufforderung nach Artikel 34 (3) PCT"**

*Leitsatz*

*Nach den das EPA bindenden Richt-  
linien für die internationale vorläufige  
Prüfung darf eine Aufforderung nach  
Regel 68.2 PCT erst ergehen, nach-  
dem die Antwort des Anmelders auf  
den ersten Prüfungsbescheid den  
dort von der IPEA a posteriori erho-  
benen Einwand der Uneinheitlichkeit  
nicht ausgeräumt hat. Die Absicht,  
das Verfahren durch den gleichzeiti-  
gen Erlaß des ersten Prüfungs-  
bescheids und der Aufforderung  
nach Regel 68.2 PCT zu beschleuni-  
gen, kann eine Abweichung von der  
im Interesse des Anmelders vorge-  
schriebenen Verfahrensweise nicht  
rechtfertigen und den Mangel minde-  
stens eines ersten schriftlichen  
Bescheides nach Regel 66.2 PCT vor  
Erlaß der Aufforderung nach Artikel  
34 (3) a) PCT i. V. m. Regel 68.2 PCT  
nicht ausräumen.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die internationale Anmeldung  
PCT/DE 97... mit der internationalen  
Veröffentlichungsnummer WO 98...  
trägt das internationale Anmelde-  
datum 29. Oktober 1997.

**Decision of Technical Board of  
Appeal 3.3.2  
dated 7 April 2000  
W 6/99 – 3.3.2\***  
(Translation)

Composition of the board:

Chairman: P. A. M. Lançon  
Members: U. Oswald  
R. E. Teschemacher

**Applicant: N.N.**

**Headword: NIR radiation II**

**Article: 154(3) EPC  
Article: 19(1), 33(2), 34(2)(b) and (c),  
34(3)(a) PCT  
Rule: 13, 40.2(e), 66.2(a),(b) and (c),  
68.1, 68.2, 68.3(c) and (e) PCT**

**Keyword: "If a lack-of-unity objection  
is raised ‘a posteriori’ during inter-  
national preliminary examination, a  
first written opinion pursuant to  
Rule 66 PCT must be sent and  
the applicant’s reply taken into  
consideration before an invitation  
pursuant to Article 34(3) PCT is  
issued"**

*Headnote*

*Under the PCT Preliminary Examina-  
tion Guidelines binding on the EPO,  
an invitation pursuant to Rule 68.2  
PCT may not be issued until the  
applicant’s reply to the examiner’s  
first written opinion has failed to  
overcome the IPEA’s ‘a posteriori’  
lack-of-unity objection. The intention  
of speeding up the procedure by  
issuing simultaneously the first  
opinion and the invitation under Rule  
68.2 PCT does not justify departing  
from the procedure prescribed in the  
interests of the applicant, nor can it  
make up for the lack of at least a first  
written opinion pursuant to Rule 66.2  
PCT prior to issue of the invitation  
pursuant to Article 34(3)(a) PCT in  
conjunction with Rule 68.2 PCT.*

**Summary of facts and submissions**

I. International application  
PCT/DE 97... (international publica-  
tion number WO 98...) has an  
international filing date of  
29 October 1997.

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.2,  
en date du 7 avril 2000  
W 6/99 – 3.3.2\***  
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. A. M. Lançon  
Membres : U. Oswald  
R. E. Teschemacher

**Demandeur : N. N.**

**Référence : Rayonnement NIR II**

**Article : 154(3) CBE  
Article : 19(1), 33(2), 34(2)(b), c),  
34(3)a) PCT  
Règle : 13, 40(2)e), 66.2a), b), c), 68.1,  
68.2, 68.3c), e) PCT**

**Mot-clé : "Lorsqu’une objection  
d’absence d’unité de l’invention est  
soulignée ‘a posteriori’ dans le cadre  
de l’examen préliminaire interna-  
tional, il y a lieu d’établir une première  
opinion écrite selon la règle 66 PCT  
et de prendre en considération la  
réponse du demandeur avant  
d’émettre une invitation au titre de  
l’article 34(3) PCT"**

*Sommaire*

*En vertu des Directives concernant  
l’examen préliminaire international,  
qui s’imposent à l’OEB, l’invitation au  
titre de la règle 68.2 PCT ne peut être  
envoyée qu’après que le demandeur  
a répondu à la première opinion et si  
cette réponse ne lève pas l’objection  
d’absence d’unité de l’invention qui a  
été soulevée a posteriori par l’IPEA  
dans ladite opinion. Le souci d’accé-  
lérer la procédure en émettant simul-  
tanément la première opinion et  
l’invitation au titre de la règle 68.2  
PCT ne saurait justifier que l’on  
s’écarte de la procédure prescrite  
dans l’intérêt du demandeur, ni remé-  
dier à l’absence d’au moins une pre-  
mière opinion écrite selon la règle  
66.2 PCT avant l’établissement de  
l’invitation au titre de l’article 34(3)a)  
PCT ensemble la règle 68.2 PCT.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande internationale  
PCT/DE 97 ..., qui porte le numéro de  
publication internationale WO 98 ...,  
a pour date de dépôt international le  
29 octobre 1997.

\* Da die Entscheidung ein Verfahren vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde (IPEA) betrifft, werden die Passagen der Entscheidung, die sich auf technische Details der Erfindung beziehen, nicht veröffentlicht. Kopien der ungekürzten Entscheidung sind nicht erhältlich.

\* As the decision concerns proceedings before the International Preliminary Examining Authority (IPEA), passages relating to technical details of the invention are not published. It is not possible to obtain copies of the unabridged decision.

\* Comme la décision concerne une procédure devant l’administration chargée de l’examen préliminaire international (IPEA), les passages qui se rapportent aux détails techniques de l’invention ne sont pas publiés. Il n’est pas possible d’obtenir des copies de la décision complète.

Anspruch 1 dieser Anmeldung lautet wie folgt:

"Verbindungen der allgemeinen Formel I

...

worin  
F ein Farbstoff-Signalmolekül ist ..."

II. In dem dem vorläufigen Prüfungsverfahren vorausgehenden Rechercheverfahren hatte das Europäische Patentamt (EPA), handelnd als Internationale Recherchenbehörde (IRB), der Anmelderin am 22. Mai 1998 mitgeteilt, daß die internationale Anmeldung fünf Erfindungen umfasse und sie aufgefordert, vier zusätzliche Recherchegebühren im Einklang mit Artikel 17 (3) a) PCT und Regel 40.1 PCT zu bezahlen. Die Anmelderin hatte dem widersprochen und am 29. Mai 1998 alle zusätzlich geforderten Gebühren bezahlt und die Widerspruchsgebühr am 7. September 1998 entrichtet.

III. In der das Datum 2. September 1998 tragenden "Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren" im Rahmen von Artikel 34 (3) a) PCT 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 in Höhe von insgesamt DM 12 000 zu bezahlen seien.

Die IPEA hat hierzu ausgeführt, daß die der Anmeldung zugrundeliegende Aufgabe in breiter Form darin gesehen werden könne, Verbindungen für die Nah-Infrarot-Diagnostik des Morbus Alzheimer zur Verfügung zu stellen.

Als einzige Gemeinsamkeit der verschiedenen Lösungen dieser Aufgabe gemäß den in der Anmeldung beanspruchten Verbindungen einer allgemeinen Formel I sei lediglich die Verwendung von Farbstoffen F in der Diagnostik des Morbus Alzheimer durch Bestimmung des ...-Proteins erkennbar.

Da aber der Stand der Technik nach der Entgegenhaltung (1): ...

... vorbeschreibe, sei die Idee, Farbstoffe in der Nah-Infrarot-Diagnostik

Its claim 1 is worded as follows:

"Compounds of general formula I

...

wherein  
F is a dye-signal molecule ..."

II. In the search procedure that preceded preliminary examination, the European Patent Office (EPO), acting as International Searching Authority (ISA), on 22 May 1998 had notified the applicant that the international application comprised five inventions and invited it to pay four additional search fees in accordance with Article 17(3)(a) PCT and Rule 40.1 PCT. The applicant had protested and on 29 May 1998 had paid all the additional fees requested, followed by the protest fee on 7 September 1998.

III. In an invitation dated 2 September 1998 to restrict the claims or to pay additional fees pursuant to Article 34(3)(a) PCT and Rule 68.2 PCT, the applicant was notified that the European Patent Office as the International Preliminary Examining Authority (IPEA) considered that the international application claimed five inventions; the applicant should therefore, as explained, either restrict the claims or pay four additional examination fees totalling DEM 12 000.

The IPEA reasoned that, in the broadest terms, the problem underlying the application could be seen as that of providing compounds for near infra-red diagnosis of Alzheimer's disease.

The only identifiable common feature of the different solutions to this problem using compounds of a general formula I as claimed in the application was the use of dyes F to tag ... protein in diagnosis of Alzheimer's disease.

Since however the prior-art document (1): ...

included an earlier description ..., the idea of using dyes to tag ...

La revendication 1 de cette demande s'énonce comme suit :

"Composés de formule générale I

....

dans lesquels F est une molécule-signal de colorant ..."

II. Au cours de la procédure de recherche qui a précédé l'examen préliminaire, l'Office européen des brevets (OEB), agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), avait notifié au demandeur, le 22 mai 1998, que la demande internationale comprenait cinq inventions et l'avait invité à payer quatre taxes additionnelles pour la recherche conformément à l'article 17(3)a) PCT et à la règle 40.1 PCT. Le demandeur a payé sous réserve toutes les taxes additionnelles le 29 mai 1998 et acquitté la taxe de réserve le 7 septembre 1998.

III. Dans "l'invitation à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles" en date du 2 septembre 1998 qu'il a émise dans le cadre de l'article 34(3)a) PCT et de la règle 68.2 PCT, l'Office européen des brevets, agissant en qualité "d'administration chargée de l'examen préliminaire international" (IPEA), a informé le demandeur qu'à son avis, la demande internationale revendiquait cinq inventions et qu'en conséquence, comme exposé, il y avait lieu de limiter les revendications ou d'acquitter quatre taxes additionnelles pour l'examen, d'un montant total de 12 000 DM.

L'IPEA a expliqué à ce propos que dans sa forme la plus large, le problème à la base de la demande pouvait être considéré comme consistant à fournir des composés pour le diagnostic à infrarouges proches de la maladie d'Alzheimer.

Le seul point commun aux différentes solutions apportées à ce problème par les composés de formule générale I revendiqués dans la demande consistait, semble-t-il, uniquement à utiliser des colorants F dans le diagnostic de la maladie d'Alzheimer en sélectionnant la protéine ....

Or, étant donné que l'état de la technique décrivait déjà .... dans l'antériorité (1) :

....., on savait qu'il était possible d'utiliser des colorants dans le diagnostic

des Morbus Alzheimer durch Bestimmung des ...-Proteins zu verwenden, bereits bekannt.

Somit könne besagte einzige Gemeinsamkeit der Lösungen nicht mehr als besonderes technisches Merkmal im Sinne von Regel 13 PCT angesehen werden. Da auch kein anderes technisches Merkmal als sogenanntes besonderes Merkmal einen technischen Zusammenhang zwischen den Erfindungen herstelle, sei das Erfordernis der Einheitlichkeit nach Regel 13 PCT nicht erfüllt.

Um die Zahl der Lösungen, die allen denkbaren und voneinander verschiedenen Erfindungen zugrundeliegen, sinnvoll zu begrenzen, seien die zu betrachtenden Verbindungen in Gruppen zusammenzufassen, in denen F für ... stehe.

IV. Die Anmelderin hat mit ihrem am 3. September 1998 eingegangenen Widerspruch alle geforderten zusätzlichen Gebühren entrichtet und zur Begründung u. a. geltend gemacht, *"Eine Erfindung ist einheitlich, wenn das ihr zugrundeliegende Problem (Aufgabe) einheitlich ist"*. Dies sei hier der Fall. Durch die Auswahl der Farbstoffe F werde eine Gruppe von Erfindungen hervorgebracht, die so zusammenhängen, daß sie im Sinne von Regel 13.1 PCT eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichten. Gemäß der Beschreibung der Erfindung, insbes. auf Seite 5, Absatz 4 bis Seite 6, Absatz 1 sowie Seite 17, Absatz 2 und 3, bestehe durch die Ausgestaltung von "F" auch der in Regel 13.2 PCT geforderte Zusammenhang in entsprechenden besonderen technischen Merkmalen. Gemäß Regel 13.4 PCT seien auch die abhängigen Ansprüche zulässig, selbst wenn die Merkmale eines abhängigen Anspruchs für sich genommen als unabhängige Erfindung gesehen werden könnten.

V. Am 23. Oktober 1998 hat die IPEA der Anmelderin im Rahmen von Regel 68.3 e) PCT als Ergebnis der vorherigen Überprüfung der Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Prüfungsgebühren mitgeteilt, daß der Einwand der Nichteinheitlichkeit aufrechterhalten werden müsse und die Anmelderin für die weitere Prüfung des Widerspruchs zur Zahlung einer Widerspruchsgebühr von DM 2 000,- innerhalb eines Monats aufgefordert.

In der Begründung wird sinngemäß ausgeführt, daß im Einklang mit den Ausführungen der Anmelderin die bestehende Aufgabe für alle bean-

protein in near infra-red diagnosis of Alzheimer's disease was already known.

Hence the above-mentioned sole common feature of the solutions could no longer be viewed as a special technical feature within the meaning of Rule 13 PCT; and since there was no other special technical feature forming a technical relationship between the inventions, the requirement of unity under Rule 13 PCT was not fulfilled.

To keep the number of solutions underlying all conceivable differing inventions within reasonable bounds, the compounds being considered should be arranged in groups in which F stood for ... .

IV. Together with its protest received on 3 September 1998, the applicant paid all the additional fees requested and substantiated the protest by saying among other things that *an invention had unity if the problem underlying it had unity*, as was the case here. The choice of dyes F resulted in a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept within the meaning of Rule 13.1 PCT. According to the description of the invention, especially page 5, paragraph 4, to page 6, paragraph 1, and page 17, paragraphs 2 and 3, the chosen form of "F" meant that the requirement in Rule 13.2 PCT for a relationship involving corresponding special technical features was also met. Under Rule 13.4 PCT dependent claims were also permitted, even where the features of any dependent claim could be considered as constituting in themselves an invention.

V. On 23 October 1998, as a result of the prior review of the invitation to pay the additional examination fees under Rule 68.3(e) PCT, the IPEA notified the applicant that the lack-of-unity objection had to be upheld and invited the applicant to pay a DEM 2 000 protest fee within one month for further examination of the protest.

In its justification it said in effect that, as indicated by the applicant, the problem could be considered to have unity for all claimed variant solutions,

à infrarouges proches de la maladie d'Alzheimer par sélection de la protéine ...

Ce seul point commun aux solutions ne pouvait donc plus être considéré comme un élément technique particulier au sens de la règle 13 PCT. Aucun autre élément technique n'établissant, en tant qu'élément particulier, une relation technique entre les inventions, il n'était pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention prévue à la règle 13 PCT.

Afin de limiter raisonnablement le nombre des solutions à la base de l'ensemble des différentes inventions possibles, il convenait de réunir les composés à prendre en considération en différents groupes, dans lesquels F représentait ....

IV. Le 3 septembre 1998, le demandeur a acquitté sous réserve toutes les taxes additionnelles exigées, en alléguant notamment à l'appui de sa réserve qu' *"il y a unité de l'invention dès lors que le problème qui la sous-tend présente une unité"*, ce qui, selon lui, était le cas en l'espèce. Le choix des colorants F a pour effet de mettre en évidence un groupe d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général au sens de la règle 13.1 PCT. Conformément à la description de l'invention, notamment de la page 5, paragraphe 4 à la page 6, paragraphe 1, ainsi qu'à la page 17, paragraphes 2 et 3, "F" est configuré de telle manière qu'il existe une relation technique portant sur les éléments techniques particuliers correspondants, comme le requiert la règle 13.2 PCT. Par ailleurs, les revendications dépendantes sont recevables conformément à la règle 13.4 PCT, même si les caractéristiques d'une revendication dépendante peuvent être considérées comme constituant en elles-mêmes une invention indépendante.

V. Le 23 octobre 1998, l'IPEA a notifié au demandeur, dans le cadre de la règle 68.3e) PCT, le résultat du réexamen de l'invitation à payer des taxes additionnelles pour l'examen, à savoir qu'il y avait lieu de maintenir l'objection d'absence d'unité, et l'a invité à payer dans un délai d'un mois une taxe de réserve de 2000 DM en vue d'un nouvel examen de la réserve.

Dans les motifs, il est expliqué que, comme l'a exposé le demandeur, le problème à la base de l'ensemble des solutions revendiquées pouvait

spruchten Lösungsalternativen zwar als einheitlich angesehen werden könne, der allen beanspruchten Alternativen gemeinsame sogenannte Farbstoffanteil "F" für den ...-Farbstoff ... jedoch in der Diagnostik des Morbus Alzheimer aus der Entgegenhaltung (1) bereits bekannt sei und somit die IPEA zu Recht festgestellt habe, daß der Molekülteil "F" als Farbstoffsignalmolekül in allgemeiner Form kein besonderes Merkmal im Sinne der Regel 13.2 PCT darstelle. Bei dieser Sachlage könne die vom Anmelder geltend gemachte "Ausgestaltung von F" nicht als besonderes Merkmal im Sinne der Regel 13.2 PCT angesehen werden.

VI. Die Widerspruchsgebühr wurde mit dem am 27. Oktober 1998 eingegangenen Schreiben bezahlt.

VII. Auch am 23. Oktober 1998 hat die IPEA im Rahmen von Regel 66 PCT der Anmelderin in einem ersten schriftlichen Bescheid mitgeteilt, daß durch den Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung (1) der in der internationalen Anmeldung beanspruchte Gegenstand neuheitsschädlich getroffen werde und die Anmeldung demzufolge nicht die Erfordernisse des Artikels 33.2 PCT erfülle. In diesem Bescheid hat sich die IPEA ferner zur erfinderischen Tätigkeit geäußert.

### Entscheidungsgründe

1. Im Einklang mit Artikel 154 (3) EPÜ sind die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts als zuständige höhere Behörde im Sinne von Regel 68.3 c) PCT zuständig für Entscheidungen über einen Widerspruch des Anmelders gegen eine vom Europäischen Patentamt nach Artikel 34 (3) a) des Zusammenarbeitsvertrages für die internationale Prüfung angeforderte zusätzliche Gebühr. Die Kammer hat somit die Zuständigkeit, den Widerspruch im Rahmen der voranstehend unter den Absätzen II und III aufgeführten Sachverhalte zu prüfen.

2. Der Widerspruch ist zulässig.

3. Im Unterschied zur internationalen Recherche, die sich auf die ursprünglichen Unterlagen bezieht (Artikel 19 (1) PCT), ist dem Anmelder in der internationalen vorläufigen Prüfung die Möglichkeit gegeben, Mängel der Anmeldung durch Änderungen zu beseitigen (Artikel 34 (2) b) PCT). Demgemäß wird der internationale Recherchenbericht normalerweise ohne Korrespondenz mit dem Anmelder erstellt, wogegen dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht bei Einwänden der IPEA ein Dialog vor-

but that dye component "F" ..., which was common to all the claimed variants, was already known in Alzheimer's diagnosis from citation (1); the IPEA had therefore been right to find that component "F" as a generalised dye-signal molecule did not constitute a special feature under Rule 13.2 PCT. In that light the specific form of F claimed by the applicant could not be considered a special feature under Rule 13.2 PCT.

VI. The protest fee was paid by means of a letter received on 27 October 1998.

VII. Furthermore, on 23 October 1998, in a first written opinion pursuant to Rule 66 PCT, the IPEA notified the applicant that the disclosure in citation (1) was prejudicial to the novelty of the subject-matter claimed in the international application, so the application did not fulfil the requirements of Article 33(2) PCT. In the same opinion the IPEA also discussed the issue of inventive step.

### Reasons for the decision

1. Under Article 154(3) EPC, the EPO boards of appeal as a competent higher authority within the meaning of Rule 68.3(c) PCT are responsible for deciding on a protest made by an applicant against an additional fee for international examination charged by the EPO under the provisions of Article 34(3)(a) PCT. The board is therefore competent to examine the protest in the light of the circumstances described in paragraphs II and III above.

2. The protest is admissible.

3. Unlike an international search, which concerns itself with the documents as filed (Article 19(1) PCT), an international preliminary examination gives the applicant a chance to correct deficiencies in the application by making amendments (Article 34(2)(b) PCT). Accordingly, the international search report is normally established without correspondence with the applicant, whereas before the international preliminary examination report is established, the applicant has an opportunity to

certes être considéré comme présentant une unité, mais que la fraction de colorant "F" pour le colorant ..., qui est commune à toutes les variantes revendiquées, était déjà connue grâce à l'antériorité (1) pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer et que l'IPEA avait donc constaté à juste titre que la partie moléculaire F, en tant que molécule-signal de colorant dans sa forme générale, ne constituait pas un élément particulier au sens de la règle 13.2 PCT. Dans ces circonstances, la "configuration de F" invoquée par le demandeur ne pouvait pas être considérée comme un élément particulier au sens de la règle 13.2 PCT.

VI. La taxe de réserve a été acquittée par lettre reçue le 27 octobre 1998.

VII. Le 23 octobre 1998, l'IPEA a également notifié au demandeur, dans une première opinion écrite émise conformément à la règle 66 PCT que le contenu de l'antériorité (1) détruisait la nouveauté de l'objet revendiqué dans la demande internationale et que de ce fait, la demande ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 33.2 PCT. Dans cette opinion, l'IPEA s'est également prononcée sur la question de l'activité inventive.

### Motifs de la décision

1. Conformément à l'article 154(3) CBE, les chambres de recours de l'Office européen des brevets sont compétentes, en tant qu'autorité supérieure compétente au sens de la règle 68.3c) PCT, pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre d'une taxe additionnelle exigée pour l'examen international par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 34(3)a) du Traité de Coopération. La Chambre a donc compétence pour examiner la réserve au regard des faits exposés ci-dessus aux paragraphes II et III.

2. La réserve est recevable.

3. Contrairement à ce qui se passe au cours de la recherche internationale, laquelle porte sur les pièces initiales (article 19(1) PCT), le demandeur a la possibilité, lors de l'examen préliminaire international, de remédier aux irrégularités de la demande en apportant des modifications (article 34(2)b) PCT). Aussi le rapport de recherche internationale est-il normalement établi sans qu'il y ait eu d'échange de correspondance avec le demandeur, alors que le rapport d'examen préliminaire international est précédé, en

ausgeht, der dem Anmelder die Möglichkeit gibt, Mängelrügen entgegenzutreten oder vorhandene Mängel zu beseitigen.

Im Fall der Uneinheitlichkeit kann die IPEA entweder nach Artikel 34 (3) a) i. V. m. Regel 68.1 PCT die Prüfung für die gesamte Anmeldung fortsetzen oder den Anmelder nach Artikel 34 (3) a) i. V. m. Regel 68.2 PCT zur Einschränkung der Anmeldung auf einen einheitlichen Gegenstand oder zur Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren auffordern.

Die Uneinheitlichkeit ist ein Mangel der Anmeldung, auf den im ersten Bescheid der IPEA hinzuweisen ist (Artikel 34 (2) c) i. V. m. Regel 66.2 a) PCT; Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung VI-5.13, Satz 2, PCT Gazette, special issue, No. 07/1993, am 1. Juli 1992 in Kraft getretene Fassung; unverändert in der am 9. Oktober 1998 in Kraft getretenen Fassung, PCT Gazette, special issue, No. 07/1998). Sind die Gründe für den Einwand nicht offensichtlich, sind sie im Bescheid anzugeben (Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung VI-5.13, Satz 1, Halbsatz 2, a. a. O.).

4. Im vorliegenden Fall hat die IPEA die Aufforderung nach Regel 68.2 PCT und den Bescheid nach Regel 66.2 a) PCT gleichzeitig erlassen. Dieses Vorgehen ist nicht in Einklang mit den maßgebenden Vorschriften. Die das EPA in seiner Eigenschaft als IPEA bindenden Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung schreiben in Kapitel VI-5.13, Satz 3 (a. a. O.) vor, daß eine Aufforderung nach Regel 68.2 PCT ergeht, nachdem die Antwort des Anmelders auf den Einwand der Uneinheitlichkeit im ersten Prüfungsbescheid den Mangel der Einheitlichkeit nicht ausgeräumt hat. Es ist also eindeutig eine zeitliche Abfolge von beiden Aktionen der IPEA vorgeschrieben, die erst den Prüfungsbescheid und dann die Aufforderung nach Regel 68.2 PCT vorsieht. Damit soll dem Anmelder ersichtlich die Möglichkeit gegeben werden, auf den im ersten Prüfungsbescheid substantiierten Einwand mit Argumenten oder Änderungen zu reagieren, bevor er gezwungen ist, über möglicherweise weitreichende Folgerungen aus der behaupteten Uneinheitlichkeit zu entscheiden.

5. Die der Kammer vorliegende Akte läßt nicht erkennen, daß der das Datum 2. September 1998 tragenden "Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätz-

protest against objections raised by the IPEA or to correct any deficiencies.

In case of lack of unity the IPEA may either, under Article 34(3)(a) in conjunction with Rule 68.1 PCT, proceed with the examination in respect of the entire application or, under Article 34(3)(a) in conjunction with Rule 68.2 PCT, invite the applicant to restrict the application to subject-matter which has unity or to pay additional examination fees.

Lack of unity in an application is a deficiency which must be indicated in the IPEA's first written opinion (Article 34(2)(c) in conjunction with Rule 66.2(a) PCT; PCT Preliminary Examination Guidelines VI-5.13, second sentence, PCT Gazette, Special Issue No. 07/1993, in the version which entered into force on 1 July 1992; unamended in the 9 October 1998 version, PCT Gazette, Special Issue No. 07/1998). If the reasons for the objection are not apparent, they must be given in the opinion (PCT Preliminary Examination Guidelines VI-5.13, first sentence, second half-sentence, loc. cit.).

4. In the present case the IPEA issued the invitation pursuant to Rule 68.2 PCT and the opinion pursuant to Rule 66.2(a) PCT simultaneously, which does not comply with the applicable provisions. The PCT Preliminary Examination Guidelines binding on the EPO in its capacity as IPEA stipulate in Chapter VI-5.13, third sentence, (loc. cit.) that an invitation pursuant to Rule 68.2 PCT is to be issued after the applicant's reply to the lack-of-unity objection in the examiner's first opinion has failed to overcome the objection. Thus there is clearly a prescribed order for the two actions of the IPEA, first the examiner's opinion and then the invitation pursuant to Rule 68.2 PCT. This is evidently meant to give the applicant an opportunity to put forward arguments or amendments in response to the objection substantiated in the examiner's first opinion before being forced to decide on potentially far-reaching consequences of the alleged lack of unity.

5. It is not clear from the file before the board that the invitation dated 2 September 1998 to restrict the claims or to pay additional fees pursuant to Article 34(3)(a) PCT and

cas d'objections de la part de l'IPEA, d'un dialogue au cours duquel le demandeur peut s'opposer aux irrégularités soulevées ou remédier aux irrégularités existantes.

En cas de défaut d'unité, l'IPEA peut soit poursuivre l'examen pour la demande entière en vertu de l'article 34(3)a) ensemble la règle 68.1 PCT, soit inviter le demandeur, en vertu de l'article 34(3)a) ensemble la règle 68.2 PCT, à limiter la demande à un objet répondant à l'exigence d'unité ou à payer des taxes additionnelles pour l'examen.

Le défaut d'unité est une irrégularité de la demande qui doit être signalée par l'IPEA dans sa première opinion (article 34(2)c) ensemble la règle 66.2a) PCT ; Directives concernant l'examen préliminaire international, VI-5.13, deuxième phrase, Gazette du PCT, numéro spécial 07/1993, version entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 1992 ; non modifiées dans la version entrée en vigueur le 9 octobre 1998, Gazette du PCT, numéro spécial 07/1998). L'opinion doit aussi donner les raisons de l'objection lorsque celles-ci n'apparaissent pas immédiatement (Directives concernant l'examen préliminaire international, VI-5.13, première phrase, deuxième membre de phrase, loc. cit.).

4. En l'espèce, l'IPEA a émis simultanément l'invitation au titre de la règle 68.2 PCT et l'opinion selon la règle 66.2a) PCT. Cette façon de procéder n'est pas conforme aux dispositions applicables. Les Directives concernant l'examen préliminaire international, qui s'imposent à l'OEB agissant en qualité d'IPEA, prescrivent au chapitre VI-5.13, troisième phrase (loc. cit.) qu'une invitation au titre de la règle 68.2 PCT est émise après que le demandeur a répondu à l'objection d'absence d'unité de l'invention formulée dans la première opinion et si cette réponse ne remédie pas au défaut d'unité. Il ressort donc à l'évidence que ces deux mesures se succèdent dans le temps, à savoir que l'IPEA établit en premier lieu une opinion, puis émet l'invitation au titre de la règle 68.2 PCT. Ainsi, le demandeur a clairement la possibilité de présenter des arguments ou de produire des modifications en réponse à l'objection développée dans la première opinion, avant d'être obligé de prendre une décision au vu des conséquences, qui peuvent être graves, du défaut présumé d'unité.

5. Il ne ressort pas du dossier dont dispose la Chambre que l'invitation à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles", qui a été émise le 2 septembre 1998 dans

licher Gebühren" im Rahmen von Artikel 34 (3) a) PCT und Regel 68.2 PCT eine schlüssige Prüfung des verfügbaren Standes der Technik unter Einbeziehung einer Antwort des Anmelders im Rahmen von Regel 66.2 c) vorausging, vielmehr hat die IPEA im vorliegenden Fall den ersten schriftlichen Bescheid unter Regel 66 PCT (Formblatt PCT/IPEA/408), enthaltend erstmalig einen Neuheitseinwand unter Artikel 33 (2) PCT, dem Anmelder am 23. Oktober 1998, gleichzeitig mit dem Ergebnis der vorherigen Überprüfung der Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühren im Rahmen von Regel 68.3 e) PCT zugesandt.

6. Die Akte läßt zwar erkennen, daß der Anmelder im Rahmen von Regel 40.2 c) PCT in seinem Widerspruch vom 2. Juni 1998 zur Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren unter Artikel 17 (3) a) PCT und Regel 40.1 PCT den von der IRB aufgezeigten Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung (1) nicht in Frage gestellt hat, dies kann jedoch den vorgeschriebenen Ablauf des weiteren Verfahrens vor der IPEA nicht ändern, auch wenn, wie im vorliegenden Fall aus der Akte ersichtlich, das Verfahren vor der IRB und der IPEA von ein und demselben Prüfer und offensichtlich auch von ein und derselben überprüfenden Instanz im Rahmen von Regel 68.3 e) PCT stattgefunden hat.

Es liegt auf der Hand, daß die mit der vorläufigen internationalen Prüfung beauftragte Behörde bei ihrer Verfahrensweise das Verfahren beschleunigt hat. Dies kann aber eine Abweichung von der nach den bindenden Richtlinien im Interesse des Anmelders vorgeschriebenen Verfahrensweise nicht rechtfertigen und kann im Rahmen der vorläufigen Prüfung keinesfalls den Mangel mindestens eines ersten schriftlichen Bescheides unter Regel 66 PCT vor der Aufforderung unter Artikel 34 (3) a) PCT in Verbindung mit Regel 40.2 e) und Regel 68.2 PCT ausräumen.

7. Bei dieser Sachlage ist es nicht erforderlich, auf die Begründung der IPEA zur Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren vom 2. September 1998 gemäß Anhang zum Formblatt PCT/IPEA/405 einzugehen.

8. Die voranstehenden Schlußfolgerungen zur zeitlichen Abfolge des Erlasses eines ersten Bescheides nach Regel 66 PCT und einer Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren nach Artikel 34 (3) a) PCT in Verbindung mit Regel 68.2 PCT betreffen nicht den Inhalt der Zah-

Rule 68.2 PCT was preceded by due review of the available prior art with allowance for a reply from the applicant in accordance with Rule 66.2(c) PCT. In fact, in the present case the first written opinion under Rule 66 PCT (Form PCT/IPEA/408), containing a newly raised novelty objection under Article 33(2) PCT, was sent to the applicant by the IPEA on 23 October 1998, at the same time as the result of the prior review of the justification for the invitation to pay the additional search fees under Rule 68.3(e) PCT.

6. The file does show that in its protest under Rule 40.2(c) PCT, dated 2 June 1998, against the invitation to pay additional fees under Article 17(3)(a) PCT and Rule 40.1 PCT, the applicant did not contest the significance of the disclosure in citation (1) as demonstrated by the ISA; but this makes no difference to the prescribed order of subsequent proceedings before the IPEA, even if, as the file shows, the procedures before the ISA and the IPEA were conducted by the same examiner and evidently also by the same review board under Rule 68.3(e) PCT.

Obviously, by acting in this way the IPEA speeded up the procedure. Yet that does not justify departing from the procedure prescribed in the interests of the applicant under the binding guidelines, and in the context of preliminary examination it cannot make up for the lack of at least a first written opinion pursuant to Rule 66 PCT prior to issue of the invitation pursuant to Article 34(3)(a) PCT in conjunction with Rules 40.2(e) and 68.2 PCT.

7. In these circumstances there is no need to consider the IPEA's justification for its invitation dated 2 September 1998 to pay additional fees in accordance with the annex to Form PCT/IPEA/405.

8. The above conclusions regarding the chronological order for issuing a first written opinion under Rule 66 PCT and an invitation to pay additional fees under Article 34(3)(a) PCT in conjunction with Rule 68.2 PCT do not affect the substance of the invitation to pay. Hence an invitation to

le cadre de l'article 34(3)a) PCT et de la règle 68.2 PCT, a été précédée d'un examen concluant de l'état de la technique disponible qui tient compte de la réponse du demandeur dans le cadre de la règle 66.2 c) PCT ; il apparaît au contraire que l'IPEA a, en l'espèce, envoyé simultanément au demandeur, le 23 octobre 1998, la première opinion écrite selon la règle 66 PCT (formulaire PCT/IPEA/408), qui soulevait pour la première fois une objection pour défaut de nouveauté au titre de l'article 33(2) PCT, et le résultat du réexamen de l'invitation à payer des taxes additionnelles pour la recherche dans le cadre de la règle 68.3e) PCT.

6. S'il ressort du dossier que dans la réserve qu'il a formulée le 2 juin 1998 en application de la règle 40.2 c) PCT à l'encontre de l'invitation à payer des taxes additionnelles au titre de l'article 17(3)a) PCT et de la règle 40.1 PCT, le demandeur ne conteste pas le contenu de l'antériorité (1) mis en évidence par l'ISA, cela ne saurait néanmoins modifier la façon dont la procédure devant l'IPEA doit se dérouler, même si, comme en l'espèce, le dossier fait apparaître que la procédure devant l'ISA et l'IPEA a été menée par un seul et même examinateur, ainsi que, manifestement, par une seule et même autorité de réexamen dans le cadre de la règle 68.3e) PCT.

Il est évident qu'en agissant ainsi, l'administration chargée de l'examen préliminaire international a accéléré la procédure. Cela ne saurait toutefois justifier que l'on s'écarte de la procédure prescrite dans l'intérêt du demandeur par les directives, qui ont force obligatoire, et ne saurait en aucun cas remédier, dans le cadre de l'examen préliminaire, à l'absence d'au moins une première opinion écrite au titre de la règle 66 PCT avant l'établissement de l'invitation au titre de l'article 34(3)a) PCT ensemble les règles 40.2e) et 68.2 PCT.

7. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner les motifs exposés par l'IPEA pour justifier son invitation en date du 2 septembre 1998 à payer des taxes additionnelles conformément à l'annexe au formulaire PCT/IPEA/405.

8. Les conclusions qui précèdent à propos de la succession dans le temps de la première opinion selon la règle 66 PCT et de l'invitation à payer des taxes additionnelles au titre de l'article 34(3)a) PCT ensemble la règle 68.2 PCT, ne concernent pas le contenu de l'invitation à payer. Par

lungsaufforderung. Daher ist es im Rahmen des vorläufigen Prüfungsverfahrens vor der IPEA nicht ausgeschlossen, eine im Recherchungsverfahren von der IRB ergangene und zutreffend begründete Zahlungsaufforderung bei unveränderter Sachlage mit gleicher Begründung zu wiederholen.

#### **Entscheidungsformel**

##### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Prüfungsgebühren und der Widerspruchsgebühr wird angeordnet.

pay which the ISA has issued and adequately justified during the search procedure may in unchanged circumstances be repeated with the same justification during the preliminary examination procedure before the IPEA.

#### **Order**

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

The additional examination fees which were paid and the protest fee shall be reimbursed.

conséquent, il n'est pas exclu que dans le cadre de l'examen préliminaire, l'IPEA réitère l'invitation à payer, dûment motivée, qui a été émise dans la procédure de recherche devant l'ISA, en s'appuyant sur les mêmes motifs si les faits n'ont pas changé.

#### **Dispositif**

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

Il est ordonné le remboursement des taxes additionnelles acquittées pour l'examen ainsi que le remboursement de la taxe de réserve.