

**EUROPÄISCHES  
PATENTAMT**

**EUROPEAN  
PATENT OFFICE**

**OFFICE EUROPEEN  
DES BREVETS**

Große Beschwerdekammer

Enlarged Board of Appeal

Grande Chambre de recours

Veröffentlichung im Amtsblatt: ja

Aktenzeichen: G 2/92

**S T E L L U N G N A H M E**

der Großen Beschwerdekammer vom 6. Juli 1993

Stichwort: Nichtzahlung weiterer Recherchegebühren

EPÜ: Artikel 82, Regel 46

Schlagwort: "Uneinheitlichkeit der Erfindung - Bedeutung der  
Nichtzahlung weiterer Recherchegebühren"

**Leitsatz**

Ein Anmelder, der es bei einer uneinheitlichen Anmeldung unterläßt, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ weitere Recherchegebühren zu entrichten, kann diese Anmeldung nicht für einen Gegenstand weiterverfolgen, für den keine Recherchegebühren entrichtet wurden. Der Anmelder muß vielmehr eine Teilanmeldung für diesen Gegenstand einreichen, wenn er dafür weiterhin Schutz begehrt.



Aktenzeichen: G 2/92

S T E L L U N G N A H M E

der Großen Beschwerdekammer vom 6. Juli 1993

zu Rechtsfragen, die vom Präsidenten des  
Europäischen Patentamts nach Artikel 112 (1) b) EPÜ  
vorgelegt wurden

Leitsatz

Ein Anmelder, der es bei einer uneinheitlichen Anmeldung unterläßt, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ weitere Recherchegebühren zu entrichten, kann diese Anmeldung nicht für einen Gegenstand weiterverfolgen, für den keine Recherchegebühren entrichtet wurden. Der Anmelder muß vielmehr eine Teilanmeldung für diesen Gegenstand einreichen, wenn er dafür weiterhin Schutz begehrt.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori  
Mitglieder: G.D. Paterson  
F. Antony  
C. Payraudeau  
E. Persson  
R. Schulte  
G. Szabo

### **Zusammenfassung des Verfahrens**

- I. Der Präsident des EPA hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Kann ein Anmelder, der es bei einer uneinheitlichen Anmeldung unterläßt, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ weitere Recherchegebühren zu entrichten, den Gegenstand, für den keine Recherchegebühren entrichtet wurden, in diese Anmeldung weiterverfolgen, oder ist er gezwungen, für diesen Gegenstand eine Teilanmeldung einzureichen?

In seiner Vorlage hat der Präsident darauf hingewiesen, daß die Technischen Beschwerdekammern 3.5.1 und 3.2.1 in den Beschwerdeverfahren T 178/84 (ABl. EPA 1989, 157) bzw. T 87/88 vom 29. November 1991 (zur Veröffentlichung im ABl. EPA bestimmt) in der vorgenannten Frage voneinander abweichende Entscheidungen erlassen haben.

In der Vorlage werden der Inhalt dieser beiden Entscheidungen und das Ausmaß erörtert, in dem sie hinsichtlich der Rechtsfolgen für einen Anmelder voneinander abweichen, der eine weitere Recherchegebühr, zu deren Zahlung er nach Regel 46 (1) EPÜ aufgefordert wurde, nicht entrichtet; es wird auch auf die im EPA in dieser Frage übliche Praxis verwiesen, die in den Richtlinien, C-VI, 3.2a, dargelegt ist und die auf den in der Entscheidung T 178/84 aufgestellten Grundsätzen beruht.

- II. In der Entscheidung T 178/84 prüfte die Technische Beschwerdekammer 3.5.1 die Bedeutung der Regel 46 (1) EPÜ in Fällen, in denen zur Zahlung einer weiteren Recherchegebühr aufgefordert, diese jedoch nicht entrichtet wurde und die Anmeldung daher auf der

Grundlage eines teilweisen Recherchenberichts für die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung bis zur Sachprüfung nach Artikel 96 EPÜ ordnungsgemäß weitergeführt wurde. Auf der Grundlage der einschlägigen Bestimmungen des EPÜ vertrat diese Kammer die Auffassung, daß es generell in der Absicht des EPÜ liege, dem Anmelder die Entscheidung darüber zu überlassen, mit welchem Gegenstand eine Patentanmeldung weitergeführt werden soll, daß es aber "eindeutig die Absicht der Regel 46 (1) EPÜ ist, von einem Verzicht auf einen Gegenstand in einer bestimmten Patentanmeldung auszugehen, wenn ... die weitere Recherchegebühr für diesen Gegenstand nicht innerhalb der ... Frist entrichtet wird". Die Kammer erläuterte weiterhin:

"Die Regel 46 (1) EPÜ wäre sonst rechtsunwirksam, und Erfindungen, für die die erforderliche Recherchegebühr nicht entrichtet worden ist, könnten in der entsprechenden Patentanmeldung genauso weiterverfolgt werden wie Erfindungen, für die diese Gebühr ordnungsgemäß entrichtet worden ist. Dies würde keinen Sinn ergeben und somit der Absicht der Regel 46 (1) EPÜ zuwiderlaufen".

Es scheint, daß der Begriff "Verzicht" in der in dieser Entscheidung verwendeten Bedeutung sich nicht auf einen sachlichen Verzicht des Anmelders auf Patentschutz für diesen Gegenstand bezieht, sondern daß dieser Begriff in einem engeren Sinne verwendet wird, um lediglich darauf hinzuweisen, daß ein Schutz für den betreffenden Gegenstand als solchen in dieser Patentanmeldung nicht mehr möglich ist.

III. Die Bedeutung der Regel 46 (1) EPÜ wurde auch von der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 in der Entscheidung T 87/88 geprüft. In dem Fall, der Gegenstand dieser Entscheidung ist, hatte die Recherchenabteilung die Auffassung vertreten, daß die ursprünglich mit der europäischen Patentanmeldung eingereichten

Patentansprüche sich entgegen Artikel 82 EPÜ auf zwei getrennte Erfindungen bezögen, und hatte daher zur Zahlung einer weiteren Recherchegebühr nach Artikel 46 (1) EPÜ aufgefordert, die der Anmelder nicht entrichtete. Dementsprechend hatte die Recherchenabteilung einen Recherchenbericht für die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung erstellt.

Nach Erhalt des Recherchenberichts hatte der Anmelder zwei weitere Anspruchssätze in einem Hauptantrag und in einem Hilfsantrag eingereicht. Im Anschluß an die Prüfung der Anmeldung nach Artikel 96 EPÜ wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung nach Artikel 97 EPÜ mit der Begründung zurück, daß sich der Gegenstand der Patentansprüche des Haupt- oder des Hilfsantrags nicht auf dieselbe Erfindung beziehe, die in den ursprünglich mit der Anmeldung eingereichten Patentansprüchen zuerst erwähnt worden und die der einzige Gegenstand des europäischen Recherchenberichts gewesen sei, so daß der Gegenstand des Haupt- oder des Hilfsantrags nur in einer Teilanmeldung nach Artikel 76 EPÜ weiterverfolgt werden könne.

In ihrer Entscheidung über die Beschwerde des Anmelders gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung wich die Technische Beschwerdekammer 3.2.1 ausdrücklich von den in der Entscheidung T 178/84 dargelegten und unter der vorstehenden Nummer II zitierten Grundsätzen hauptsächlich aus folgendem Grund ab: Wenn nach Regel 46 (1) EPÜ beabsichtigt gewesen wäre, daß die Nichtzahlung weiterer Recherchegebühren, zu deren Zahlung die Recherchenabteilung aufgefordert hatte, für den Anmelder den Verlust seines Wahlrechts bedeuten sollte, nämlich zu entscheiden, welchen der in der ursprünglichen Anmeldung offenbarten Gegenstände er in dieser Anmeldung beanspruchen wolle, so wäre dies ausdrücklich geregelt worden; hingegen bestimme

Regel 46 (1) Satz 3 EPÜ lediglich, daß die Recherchenabteilung infolge der Nichtzahlung der weiteren Recherchegebühren den europäischen Recherchenbericht nur für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf die Erfindungen beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind.

#### **Begründung der Stellungnahme**

1. Regel 46 EPÜ ist Teil des Verfahrenssystems, das in Gang gesetzt wird, wenn eine europäische Patentanmeldung entsprechend den Erfordernissen des Artikels 78 EPÜ eingereicht und ihr nach Artikel 80 EPÜ ein Anmeldetag zuerkannt wird. Artikel 78 (2) EPÜ schreibt vor, daß für jede solche Anmeldung eine Anmeldegebühr und eine Recherchegebühr innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu entrichten sind; bei Nichtzahlung gilt die Anmeldung nach Artikel 90 3) EPÜ als zurückgenommen.

Steht der Anmeldetag einer Anmeldung fest und gilt die Anmeldung nicht als zurückgenommen, so erstellt die Recherchenabteilung nach Artikel 92 EPÜ den europäischen Recherchenbericht auf der Grundlage der Patentansprüche der Anmeldung (unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der vorhandenen Zeichnungen).

Regeln 44 bis 47 EPÜ enthalten die entsprechenden Durchführungsvorschriften. Insbesondere befaßt sich Regel 46 (1) EPÜ mit der Situation, die entsteht, wenn die Anmeldung nach Auffassung der Recherchenabteilung nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Artikel 82 EPÜ entspricht und somit Gegenstände enthält, die sich auf mehr als eine Erfindung beziehen. In diesem Fall ist ein teilweiser europäischer Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung zu erstellen, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung (oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82

EPÜ) beziehen. Darüber hinaus ist dem Anmelder mitzuteilen, daß für jede weitere Erfindung innerhalb einer bestimmten Frist eine zusätzliche Recherchegebühr zu entrichten ist, wenn sich der Recherchenbericht auch darauf beziehen soll. Sind zusätzliche Gebühren ordnungsgemäß entrichtet worden, so erstellt die Recherchenabteilung den Recherchenbericht "für die Teile der europäischen Anmeldung, die sich auf die Erfindungen beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind".

Nach Regel 86 (1) EPÜ darf der Anmelder den Inhalt einer Anmeldung (mit Ausnahme formaler Mängel nach Regel 41 EPÜ) vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts nicht ändern. Nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts und vor Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder die Anmeldung nach Regel 86 (2) EPÜ jedoch ändern.

Nach Veröffentlichung der Anmeldung und des europäischen Recherchenberichts gemäß Artikel 93 (2) EPÜ und nach Stellung des Prüfungsantrags und Zahlung der Prüfungsgebühr gemäß Artikel 94 EPÜ wird die Anmeldung von einer Prüfungsabteilung daraufhin geprüft, ob sie die Erfordernisse des EPÜ (einschließlich des Erfordernisses der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Artikel 82 EPÜ) erfüllt. War die Recherchenabteilung der Auffassung, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspreche, und hatte sie zur Zahlung einer oder mehrerer zusätzlicher Recherchegebühren aufgefordert, die dann auch entrichtet wurden, so kann der Anmelder nach Regel 46 (2) im Verlauf der Prüfung die Erstattung dieser zusätzlichen Recherchegebühren beantragen und diese Erstattung erhalten, wenn die Anmeldung nach Auffassung der Prüfungsabteilung (im Gegensatz zur Auffassung der Recherchenabteilung) das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 82 EPÜ erfüllt.

Während Regel 46 (1) EPÜ die Möglichkeit vorsieht, daß ein Anmelder für eine bestimmte Anmeldung mehr als eine Recherchegebühr entrichten kann, ist vorgeschrieben, daß für eine Anmeldung nur eine einzige Prüfungsgebühr gezahlt wird.

2. Aus dem vorstehend dargestellten Verfahrenssystem wird deutlich, daß eine europäische Patentanmeldung als Voraussetzung einer Erteilung Patentansprüche enthalten muß, die sich nur auf eine einzige Erfindung beziehen.

Bezieht sich eine Anmeldung in der eingereichten Fassung nach Auffassung der Recherchenabteilung auf mehr als eine Erfindung, so kann im Recherchenstadium eine Recherchegebühr für jede dieser Erfindungen entrichtet werden; der Recherchenbericht wird nur für die Erfindungen erstellt, für die Recherchegebühren entrichtet wurden. Im Prüfungsstadium ist angesichts des Erfordernisses der Einheitlichkeit der Erfindung und der Tatsache, daß für jede Anmeldung nur eine Prüfungsgebühr zu entrichten ist, auch nur eine Erfindung in jeder Anmeldung auf Erfüllung des Erfordernisses der Patentierbarkeit und sonstiger Erfordernisse des EPÜ zu prüfen.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer geht aus dem vorstehend beschriebenen Verfahrenssystem auch klar hervor, daß es sich bei der auf Patentierbarkeit zu prüfenden Erfindung um eine Erfindung handeln muß, für die vor Erstellung des europäischen Recherchenberichts eine Recherchegebühr entrichtet wurde. Wie vorstehend dargelegt, sieht der vierte Teil des EPÜ (der die Artikel 90 bis 98 EPÜ betreffend das "Erteilungsverfahren" enthält) vor, daß die Anmeldung nach der Einreichung von der Recherchenabteilung an die Prüfungsabteilung weitergeleitet wird. Regel 46 EPÜ sieht zur Durchführung dieses Verfahrens vor, daß zu jeder einzelnen Anmeldung eine Recherche angemessenen Umfangs durchgeführt wird,



bevor sie der Prüfungsabteilung zugeleitet wird. Zu diesem Zweck hat der Anmelder auf Aufforderung der Recherchenabteilung eine oder mehrere weitere Recherchegebühren für eine oder mehrere weitere Erfindungen, auf die sich die Anmeldung bezieht, zu zahlen, wenn er sicherstellen will, daß eine der weiteren Erfindungen Gegenstand der Patentansprüche dieser Anmeldung werden kann. Diese zutreffende Auslegung der Regel 46 (1) EPÜ ergibt sich aus ihrem Zusammenhang.

Wie vorstehend unter Nummer 1 erörtert, kann der Anmelder im Prüfungsstadium die Auffassung der Recherchenabteilung hinsichtlich der mangelnden Einheitlichkeit anfechten und eine Erstattung nach Regel 46 (2) EPÜ beantragen; wird diesem Antrag von der Prüfungsabteilung (oder im Falle der Beschwerde von einer Beschwerdekammer) stattgegeben, so kann der gesamte Gegenstand der Patentansprüche bleiben. Bezieht sich die Anmeldung aber nach Auffassung der Recherchenabteilung (vorbehaltlich einer später möglichen Erstattung aufgrund eines Antrags nach Regel 46 (2) EPÜ) entgegen Artikel 82 EPÜ auf mehr als eine Erfindung, so stellt die Zahlung weiterer Recherchegebühren durch den Anmelder für jede weitere Erfindung sicher, daß der Anmelder nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts im Wege einer Änderung nach Regel 86 (2) EPÜ in den Patentansprüchen dieser Anmeldung bestimmen kann, welche weitere Erfindung er für die spätere Prüfung durch die Prüfungsabteilung auswählt, sofern die entsprechende Gebühr entrichtet worden ist, so daß der europäische Recherchenbericht für diese Erfindung erstellt wurde.

In dieser Situation kann der Anmelder auch eine Teilanmeldung für jede weitere Erfindung einreichen, auf die sich die Anmeldung bezieht. Obwohl jede solche Teilanmeldung unter anderem der Zahlung einer weiteren Recherchegebühr (Art. 76 (3) EPÜ) unterliegt, kann eine

solche weitere Recherchegebühr nach Artikel 10 Gebührenordnung ganz oder teilweise zurückerstattet werden, je nachdem, in welchem Umfang sich die Recherchenabteilung auf den früheren Recherchenbericht für die Stammanmeldung stützen kann. Daher ist die Zahlung weiterer Recherchegebühren auf Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ für den Anmelder in keiner Weise von Nachteil. Sie bietet ihm vielmehr später einen größtmöglichen Handlungsspielraum, wenn er im Lichte der Ergebnisse des Recherchenberichts für eine oder alle weiteren Erfindungen, auf die sich seine ursprüngliche Anmeldung bezieht, Schutz begehrt.

Entscheidet sich der Anmelder dafür, keine zusätzliche Recherchegebühr für eine weitere Erfindung auf die Aufforderung der Recherchenabteilung hin zu entrichten, so kann er später diese Erfindung nicht zum Gegenstand der Patentansprüche dieser Anmeldung machen. Diese Erfindung kann nur nach Einreichung einer Teilanmeldung gemäß Artikel 76 EPÜ geschützt werden, für die dann ein weiterer europäischer Recherchenbericht im Verfahren der Teilanmeldung zu erstellen ist.

3. Demgemäß hätte - unter den im Beschwerdeverfahren T 87/88 (vorstehend unter Nr. III genannt) geschilderten Umständen - die Tatsache, daß der Anmelder es unterlassen hat, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung hin die zusätzliche Recherchegebühr zu entrichten, zur Folge haben müssen, daß der Anmelder Schutz für die zweite Erfindung in einer Teilanmeldung hätte begehren müssen, wovon die Prüfungsabteilung in diesem Fall auch ausgegangen ist. Unter diesen Umständen steht es nicht in Einklang mit einer korrekten Auslegung von Regel 46 EPÜ, daß die Aufforderung der Recherchenabteilung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr überprüft wird.

Hinzuzufügen wäre, daß eine enge Auslegung der Regel 46 (1) EPÜ nach ihrem Wortlaut ohne angemessene Berücksichtigung ihres Kontextes dazu führen würde, daß die Prüfungsabteilung (oder im Falle der Beschwerde eine Beschwerdekammer) die Sache an die Recherchenabteilung im Hinblick auf eine oder mehrere weitere Recherchen zurückzuverweisen hätte, und zwar ohne Zahlung der entsprechenden weiteren Recherchegebühren. Dies steht im Widerspruch zu dem vom EPÜ vorgesehenen Verfahrenssystem, wie es vorstehend dargestellt ist.

**Aus diesen Gründen beantwortet die Große Beschwerdekammer die ihr vorgelegte Frage, wie folgt:**

Ein Anmelder, der es bei einer uneinheitlichen Anmeldung unterläßt, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ weitere Recherchegebühren zu entrichten, kann diese Anmeldung nicht für einen Gegenstand weiterverfolgen, für den keine Recherchegebühren entrichtet wurden. Der Anmelder muß vielmehr eine Teilanmeldung für diesen Gegenstand einreichen, wenn er dafür weiterhin Schutz begehrt.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

M. Beer

P. Gori



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

Beschwerdekammern  
Geschäftsstellen

Boards of Appeal  
Registries

Chambres de recours  
Greffes

Aktenzeichen

File Number

Numéro du dossier

6 2 1 92 -

In der Anlage erhalten Sie

eine Kopie des Berichts-  
gungsbeschlusses

ein korrigiertes Vorblatt  
(Form 3030)

einen Leitsatz / Orientie-  
rungssatz (Form 3030)

\_\_\_\_\_

Please find enclosed

a copy of the decision cor-  
recting errors

a corrected covering page  
(Form 3030)

a headnote / catchword  
(Form 3030)

*a copy of the english  
text of the opinion*

Veillez trouver en annexe

une copie de la décision rec-  
tifiant des erreurs

une page de garde  
(Form 3030) corrigée

un sommaire / une phrase  
vedette (Form 3030)

\_\_\_\_\_

Anmeldung Nr. / Patent Nr.:

\_\_\_\_\_

(soweit nicht aus der Anlage  
ersichtlich)

Application No. / Patent No.:

\_\_\_\_\_

(if not apparent from enclosure)

Demande n° / Brevet n°:

\_\_\_\_\_

(si le n° n'apparaît pas sur l'an-  
nexe)

**Summary of the Proceedings**

- I. Pursuant to Article 112(1)(b) EPC, the President of the EPO has referred the following question of law to the Enlarged Board of Appeal:

Can an applicant who fails to pay further search fees for a non-unitary application when requested to do so by the Search Division under Rule 46(1) EPC pursue that application for the subject-matter in respect of which no search fees have been paid or must he file a divisional application for it?

In his letter of referral, the President has indicated that Technical Boards of Appeal 3.5.1 and 3.2.1 have given different decisions on the above question, in their respective Decisions T 178/84 (OJ EPO 1989, 157) and T 87/88 dated 29 November 1991 (to be published in OJ EPO).

The letter of referral discusses the contents of these two Decisions and the extent to which they deviate from each other as to the consequences of an applicant not paying an additional search fee which has been requested under Rule 46(1) EPC; reference is also made to the current practice within the EPO in this respect, which is set out in the Guidelines, C-VI, 3.2a, and which is based upon the principles stated in Decision T 178/84.

- II. In Decision T 178/84, Technical Board of Appeal 3.5.1 considered the effect of Rule 46(1) EPC when a further search fee has been requested but not paid, and the application has therefore duly proceeded to substantive examination under Article 96 EPC on the basis of a partial European search report for the invention first mentioned in the claims. On the basis of relevant provisions of the EPC, this Board considered that it is

the general intention of the EPC to leave it to the applicant to decide with which subject-matter a patent application is to proceed, but that it "lies clearly within the intention of Rule 46(1) EPC to regard subject-matter as abandoned in a particular patent application if ... the further search fee is not paid for this subject-matter within the time limit...". The Board went on to explain that "otherwise Rule 46(1) EPC would not have any legal effect and any invention for which the required search fee was not paid could be pursued in the respective patent application just in the same way as an invention for which it was duly paid. This would make no sense and therefore be against the spirit of Rule 46(1) EPC".

It seems that the word "abandoned" as used in this Decision is not intended to refer to a public renunciation of the applicant's desire to obtain patent protection for the relevant subject-matter but is used in a more narrow sense simply to refer to the fact that protection for the relevant subject-matter *per se* within that particular patent application is no longer possible.

III. The effect of Rule 46(1) EPC was also considered by Technical Board of Appeal 3.2.1 in its Decision T 87/88. In the case which is the subject of this Decision, the Search Division had regarded the claims originally filed with the European patent application as relating to two separate inventions contrary to Article 82 EPC, and had therefore requested payment of a further search fee under Rule 46(1) EPC, which the applicant did not pay. Accordingly, the Search Division had drawn up a search report on the invention which was first mentioned in the claims.

After receipt of the search report, the applicant had filed two further sets of claims as a main request and an auxiliary request respectively. Following examination of the application pursuant to Article 96 EPC, the Examining Division refused the application under Article 97 EPC, on the ground that the subject-matter of the claims of such main and auxiliary requests was not concerned with the same invention as had been first mentioned in the claims originally filed with the application, which had been the only subject of the European search report, and that the subject-matter of such main and auxiliary requests could only be pursued in the context of a divisional application pursuant to Article 76 EPC.

In its Decision concerning the applicant's appeal from the Examining Division's decision, Technical Board of Appeal 3.2.1 expressly disagreed with the principles expressed in Decision T 178/84 and quoted in paragraph II above, primarily on the basis that if Rule 46(1) EPC had intended that the consequence of non-payment by the applicant of additional search fees requested by the Search Division should be the loss of the applicant's right to choose which of the disclosed subject-matters in the original application would be the subject of the claims in that application, it would have said so expressly; on the contrary, however, the third sentence of Rule 46(1) EPC simply says that the consequence of non-payment of the additional search fees is that the Search Division shall draw up the European search report only for those parts of the application which relate to inventions in respect of which search fees have been paid.

**Reasons for the Opinion**

1. Rule 46 EPC is part of the procedural system which begins when a European patent application is filed in accordance with the requirements of Article 78 EPC and is accorded a date of filing pursuant to Article 80 EPC. Article 78(2) EPC prescribes that each such application is subject to the payment of a filing fee and a search fee, within one month of filing; in the absence of such payment, the application is deemed to be withdrawn pursuant to Article 90(3) EPC.

Provided an application has been accorded a date of filing and is not deemed to be withdrawn, Article 92 EPC requires that the Search Division shall draw up the European search report on the basis of the claims of the application (with due regard to the description and any drawings).

Rules 44 to 47 EPC implement this provision. In particular, Rule 46(1) EPC is concerned with the situation which arises when the Search Division considers that the application does not comply with the requirement of unity of invention in Article 82 EPC, and therefore contains subject-matter relating to more than one invention. In this situation, a partial European search report has to be drawn up on those parts of the application which relate to the invention (or group of inventions within the meaning of Article 82 EPC) which is first mentioned in the claims. Furthermore, the applicant has to be informed that if the search report is to cover the other invention or inventions which are the subject-matter of the application, an additional search fee must be paid for each further invention involved, within a fixed period of time. Depending upon the additional fees which have been duly paid, the Search Division then has to draw up the search report "for those parts of the European patent application which relate to inventions in respect of which search fees have been paid".



According to Rule 86(1) EPC, an applicant may not amend the contents of an application (except in respect of formal deficiencies under Rule 41 EPC) before receiving the European search report. Following receipt of the European search report and before receipt of a first communication from the Examining Division, however, an applicant may amend the application pursuant to Rule 86(2) EPC.

Following publication of the application and the European search report pursuant to Article 93(2) EPC, and following the filing of a request for examination and payment of an examination fee pursuant to Article 94 EPC, the application is then examined by an Examining Division as to whether it meets the requirements of the EPC (including the requirement in Article 82 EPC for unity of invention). If the Search Division had previously considered that the application did not comply with the requirement of unity of invention, and had requested and received payment of one or more additional search fees, then during the examination stage in accordance with Rule 46(2) EPC, the applicant may request and receive a refund of such additional search fees if the Examining Division finds (contrary to the Search Division) that the application does meet the requirement of unity of invention in Article 82 EPC.

Whereas Rule 46(1) EPC provides for the possibility that an applicant may pay more than one search fee in respect of a particular application, there is only provision for the payment of one examination fee in respect of an application.

2. It is clear from the above procedural system that in order to proceed to grant, a European patent application is required to contain claims relating to one invention only. At the search stage, if an application as filed is

considered by the Search Division to relate to more than one invention, a search fee may be paid for each such invention, and the search report will be drawn up only in respect of inventions for which search fees have been paid. At the examination stage, having regard to the requirement of unity of invention and the fact that only one examination fee can be paid for each application, clearly only one invention in each application is to be examined for conformity with the patentability and other requirements of the EPC.

In the view of the Enlarged Board, it is also clear from the above procedural system that the invention which is to be examined for patentability must be an invention in respect of which a search fee has been paid prior to the drawing up of the European search report. As outlined above, Part IV of the EPC (containing Articles 90 to 98 EPC which concern the "Procedure up to grant") envisages that an application progresses after filing from the Search Division to the Examining Division. An object of Rule 46 EPC is to implement this procedure by ensuring that an appropriate extent of search is completed in respect of each individual application before each application is examined by the Examining Division. To this end, in response to an invitation from the Search Division to pay one or more further search fees in respect of one or more further inventions to which the application relates, an applicant must pay such further search fees if he wishes to ensure that one of the further inventions could become the subject of the claims of that application. That is the proper interpretation of Rule 46(1) EPC in its context.

As discussed in paragraph 1 above, at the examination stage the applicant may contest the Search Division's opinion as to lack of unity and request a refund under Rule 46(2) EPC, and if this request is upheld by the

Examining Division (or by a Board of Appeal in any appeal), the entire subject-matter may remain the subject of the claims. But if the Search Division considers (subject to a subsequent possible refund following a request under Rule 46(2) EPC), that the application as filed relates to more than one invention contrary to Article 82 EPC, the payment by the applicant of further search fees in respect of each further invention ensures that after receipt of the European search report, the applicant may put forward in the claims of that application, by way of amendment under Rule 86(2) EPC, whichever further invention he chooses for subsequent examination by the Examining Division, provided the respective fee has been paid so that the European search report has been drawn up with reference to such invention.

In this situation the applicant also may file a divisional application in respect of each further invention to which the application relates. Although each such divisional application is subject to payment of *inter alia* a further search fee (Article 76(3) EPC), such further search fee is refundable fully or in part under Article 10 of the Rules relating to Fees, depending upon the extent to which the Search Division benefits from the earlier search report on the parent application. Thus the payment by the applicant of further search fees in response to an invitation by the Search Division under Rule 46(1) EPC does not prejudice the applicant in any way. It simply gives him maximum subsequent flexibility in seeking protection for any or all of the further inventions to which his original application relates, in the light of the results of the search report.

If the applicant chooses not to pay an additional search fee in respect of a further invention in response to an

invitation from the Search Division, however, he cannot thereafter put forward that invention as the subject of the claims in that application. Such invention can only be protected *per se* following the filing of a divisional application under Article 76 EPC, so that a further European search report is drawn up in respect of that invention as part of the procedure of the divisional application.

3. Consequently, in the circumstances of Decision T 87/88 (referred to in paragraph III above), the failure by the applicant to pay the additional search fee as requested by the Search Division should have resulted in the applicant being obliged to seek protection for the second invention in a divisional application, as held by the Examining Division in that case. In such circumstances, a review of the correctness of the Search Division's request for an additional search fee, even though the applicant/appellant has not paid the additional search fee and then requested its refund before the Examining Division pursuant to Rule 46(2) EPC, is not in accordance with Rule 46 EPC on its proper interpretation.

It may be added that a narrow and literal interpretation of Rule 46(1) EPC without proper regard to its context would result in the Examining Division (or a Board of Appeal in any appeal) having to refer the case back to the Search Division for one or more further searches, without payment of corresponding further search fees. This is contrary to the procedural system intended by the EPC, as previously discussed.

**For the above reasons, the opinion of the Enlarged Board of Appeal is that the referred question should be answered as follows:**

An applicant who fails to pay the further search fees for a non-unitary application when requested to do so by the Search Division under Rule 46(1) EPC cannot pursue that application for the subject-matter in respect of which no search fees have been paid. Such an applicant must file a divisional application in respect of such subject-matter if he wishes to seek protection for it.