

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.2.2
vom 14. Dezember 1987
W 08/81 - 3.2.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Maus
Mitglieder: C. Andries
W. Moser

**Anmelder: Electro-
Catheter Corporation**

**Stichwort: Widerspruch/ELECTRO-
CATHETER CORP.**

**Artikel: 17 (3) a) PCT, 9 Vereinbarung
zwischen der WIPO und der EPO über
PCT, 154 (3) EPU**

Regel: 13.1, 40.1, 40.2 c), 91.1 PCT

**Schlagwort: "a posteriori
festgestellte Uneinheitlichkeit" - "nicht
begründete Zahlungsaufforderung"**

Leitsätze

I. Stellt sich heraus, daß der Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs nicht neu ist, so kann sich im nachhinein mangelnde Einheitlichkeit dadurch ergeben, daß durch eine Kombination dieses Anspruchs mit bestehenden abhängigen Ansprüchen neue unabhängige Ansprüche entstehen, die sich nicht auf eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee im Sinne der Regel 13.1 PCT verwirklichen.

II. Die bloße Aufzählung der in diesen neuen unabhängigen Ansprüchen definierten Erfindungen und die Feststellung, daß diese keine erfinderische Einheit mehr bilden, erfüllen jedoch nicht die Erfordernisse der Regel 40.1 PCT, wonach in der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren gemäß Artikel 17 (3) a) PCT die Gründe für die Feststellung anzugeben sind, daß keine Einheitlichkeit vorliegt. Eine solche Aufforderung verstößt gegen Regel 40.1 PCT in Verbindung mit Regel 13.1 PCT und ist deshalb im Hinblick auf die oben genannte a posteriori festgestellte mangelnde Einheitlichkeit nicht rechtsverbindlich.

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.2 dated
14 December 1987
W 08/87 - 3.2.2
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: C. Maus
Members: C. Andries
W. Moser

**Applicant: Electro-
Catheter Corporation**

**Headword: Protest/ELECTRO-
CATHETER CORP.**

**Article: 17 (3)(a) PCT, 9 of the
agreement between WIPO and the
EPO, 154 (3) EPC**

Rule: 13.1, 40.1, 40.2(c), 91.1 PCT

**Keyword: "Non-unity a posteriori"-
"Invitation to pay without reasons"**

Headnote

I. In case it should become manifest that the subject-matter of an independent claim lacks novelty, a posteriori non-unity may arise from the fact that, through combination of this claim with existing dependent claims, new independent claims are created which do not relate to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept within the meaning of Rule 13.1 PCT.

II. However, the mere enumeration of the various inventions defined in such new independent claims, together with the statement that these inventions no longer form an inventive unity, does not comply with the requirements of Rule 40.1 PCT, according to which the reasons for the finding that a non-unity like this exists must be given in the invitation to pay additional search fees provided for in Article 17(3)(a) PCT. Thus, the invitation contravenes Rule 40.1 PCT read in conjunction with Rule 13.1 PCT and is, therefore, not legally binding with respect to the aforementioned lack of unity a posteriori.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.2, en
date du 14 décembre 1987
W 08/87 - 3.2.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: C. Maus
Membres: C. Andries
W. Moser

**Demandeur: Electro-
Catheter Corporation**

**Référence: Réserve/ELECTRO-
CATHETER CORP.**

**Article: 17.3)a) PCT, 9 de l'accord
entre l'OMPI et l'OEB, 154(3) CBE**

Règle: 13.1, 40.1, 40.2.c), 91.1 PCT

**Mot-clé: "Défaut d'unité apparu a
posteriori" - "Invitation à payer non
assortie d'un exposé des motifs"**

Sommaire

I. S'il s'avère que l'objet d'une revendication indépendante est dépourvu de nouveauté, il peut apparaître a posteriori que la demande présente un défaut d'unité si la combinaison de cette revendication avec des revendications dépendantes existantes conduit à la création de nouvelles revendications indépendantes qui ne portent pas sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général au sens où l'entend la règle 13.1 PCT.

II. Toutefois, il ne suffit pas d'énumérer dans l'invitation à payer les taxes additionnelles pour la recherche prévue à l'article 17(3)a) PCT les diverses inventions définies dans ces nouvelles revendications indépendantes et d'affirmer que ces inventions ne constituent plus une unité pour remplir les conditions posées par la règle 40.1 PCT, qui prévoit que les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande présente ce défaut d'unité doivent être précisées dans ladite invitation. Par conséquent, cette invitation n'ayant pas été établie conformément aux dispositions de la règle 40.1 ensemble la règle 13.1 PCT, elle est sans effet juridique s'agissant de la constatation a posteriori dudit défaut d'unité.