

falls seinem Informationsgehalt als dem Fachmann zur Verfügung stehende Offenbarung keinen Abbruch tun, geschweige denn ein Grund dafür sein, ihn außer Betracht zu lassen.

Es wäre im Gegenteil irrelevant und würde über den Wert der Erfindung nichts aussagen, wenn die erfinderische Tätigkeit gegenüber einem weniger nahen Stand der Technik für gegeben erklärt würde, ohne am objektiv nächstliegenden Stand der Technik, d. h. dem erfolgversprechendsten Sprungbrett zur Erfindung, das dem Fachmann zur Verfügung stand, gemessen worden zu sein (vgl. T 164/83 "Antihistamine", ABl. EPA 1987, 149).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird auf der Grundlage der am 6. Oktober 1986 eingereichten Ansprüche 1 bis 8 und der gleichzeitig geänderten Beschreibung aufrechterhalten.

person, let alone lead to the exclusion of the same from consideration.

On the contrary, any non-obviousness vis-à-vis such art, if not closest to the invention, would be irrelevant and inconclusive to validity without the assessment of the inventive step in respect of the objectively closest state, i.e. the most promising springboard towards the invention which was, available to the skilled person (cf. T 164/83, "Antihistamines" OJ EPO 1987, 149).

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The decision of the Opposition Division is set aside.
2. The patent is maintained on the basis of Claims 1 to 8 and adapted description as filed on 6 October 1986.

n'ôte rien à la valeur des informations qu'il contient et qui sont mises à la disposition de l'homme du métier; elle ne saurait empêcher, à plus forte raison, de le prendre en considération.

Au contraire, le fait que l'invention ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique, dès lors que celui-ci n'est pas le plus proche, ne serait pas pertinent et ne permettrait pas de tirer des conclusions quant à la validité du brevet si l'activité inventive n'était pas appréciée en fonction de l'état de la technique objectivement le plus proche, c'est-à-dire en fonction de ce qui, pour l'homme du métier, constituait le tremplin le plus prometteur pour parvenir à l'invention (cf. décision T 164/83, "Antihistamines" JO OEB 1987, 149).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'opposition est annulée.
2. Le brevet est maintenu sur la base des revendications 1 à 8 et de la description modifiée, telles que déposées le 6 octobre 1986.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 14. Dezember 1987 W 08/87 - 3.2.2*) (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: **)

Stichwort: Widerspruch

Artikel: 17 (3) a) PCT; 154 (3) EPÜ

Regel: 13.1, 40.1, 40.2 c) PCT

Schlagwort: "a posteriori festgestellte Uneinheitlichkeit" - "Begründung in Zahlungsaufforderung"

Leitsätze

1. 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

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: **)

Headword: Protest

Article: 17 (3) (a) PCT; 154 (3) EPC

Rule: 13.1, 40.1, 40.2 (c) PCT

Keyword: "Non-unity a posteriori" - "Requirement to state reasons in invitation to pay"

Headnote

1. 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

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: **)

Référence: Réserve

Article: 17.3(a) PCT; 154(3) CBE

Règle: 13.1, 40.1, 40.2c) PCT

Mot-clé: "Défaut d'unité apparu a posteriori" - "Obligation de préciser les raisons dans l'invitation à payer"

Sommaire

1. 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

*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt.

**) Name nicht veröffentlicht.

*) This is an abridged version of the Decision.

**) Name not published.

*) Seul un extrait de la décision est publié.

**) Nom non publié.

ge 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.

Sachverhalt und Anträge

I. ... reichte die Anmelderin eine internationale Patentanmeldung ein. ...

II. ... erließ das Europäische Patentamt (EPA) als Internationale Recherchenbehörde (ISA) gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT eine Aufforderung zur Zahlung fünf zusätzlicher Recherchengebühren mit der Begründung, die oben genannte Anmeldung entspreche ihrer Auffassung nach nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung.

Folgende sechs Erfindungen seien ermittelt worden:

Anspruch 10: ...

Diese Feststellung wurde damit begründet, daß die in Anspruch 1 ausgedrückte allgemeine erfinderische Idee in Anbetracht der Druckschrift EP-A-... der Prüfung nicht standhalte und auch nicht als neu gelten könne. Daher könnten die genannten Gegenstände auch nicht mehr als erfinderische Einheit betrachtet werden.

III. Am ... erklärte die Anmelderin schriftlich, daß sie die fünf zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch zahle (R. 40.2 c) PCT). ...

Sie behauptete, daß Anspruch 1 der Prüfung standhalte und einen neuen Gegenstand definiere, der gegenüber der genannten Entgegenhaltung patentierbar sei, so daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt sei. Anspruch 1 enthalte die weiteste Definition der Erfindung in der Anmeldung; die übrigen Ansprüche seien besondere Ausführungsarten.

Die Anmelderin beantragte, daß zu den Ansprüchen 1 bis 10 eine Recherche durchgeführt wird und daß ihrem Widerspruch stattgegeben wird und die zusätzlichen Gebühren zurückgezahlt werden.

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.

Summary of Facts and Submissions

I. ..., the Applicant filed an international patent application ...

II. ..., the European Patent Office (EPO), acting as International Search Authority (ISA), issued an invitation to pay five additional search fees in accordance with Article 17 (3) (a) and Rule 40.1 PCT, in view of the fact that it considered the above identified application as not complying with the requirements of unity of invention.

Six inventions were identified:

...

Claim 10: ...

The reason given for this finding was that in the light of EP-A-... the general inventive concept expressed in Claim 1 did not stand up to examination nor could it be considered to be new. Therefore, the various subjects indicated could no longer be considered as an inventive unity.

III. On ... the Applicant indicated by letter that he paid the five additional search fees under protest (Rule 40.2 (c) PCT). ...

Furthermore, the Applicant asserted that Claim 1 did stand up to examination and defined new subject-matter which was patentable in view of the cited reference and, therefore, the requirement as to unity of invention was met. The Applicant asserted furthermore that Claim 1 was the broadest statement of the invention set forth in the application and that the remaining claims set forth specific forms of that invention.

The Applicant requested that Claims 1 to 10 should be searched, that his protest should be considered and that the said additional fees should be reimbursed.

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 un tel défaut d'unité doivent être précisées dans ladite invitation. Par conséquent, une telle invitation n'étant pas établie conformément aux dispositions de la règle 40.1 en combinaison avec la règle 13.1 PCT, elle est sans effet juridique s'agissant de la constatation de ce défaut d'unité apparu a posteriori.

Exposé des faits et conclusions

I. ..., le déposant a déposé une demande de brevet internationale ...

II. ..., l'Office européen des brevets (OEB), agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale, a invité le déposant à payer cinq taxes additionnelles pour la recherche, en application de l'article 17.3)a) et de la règle 40.1 PCT, considérant que la demande susmentionnée ne satisfaisait pas aux exigences applicables d'unité de l'invention.

Six inventions ont été identifiées:

...

Revendication 10: ...

La raison indiquée pour justifier cette conclusion était que, eu égard à la demande de brevet européen ..., le concept inventif général exprimé dans la revendication 1 ne résistait pas à l'examen et ne pouvait être considéré comme nouveau. Les différents objets mentionnés ne pouvaient donc plus être considérés comme constituant une unité d'invention.

III. Le ..., le déposant a indiqué par courrier qu'il payait sous réserve les cinq taxes additionnelles pour la recherche (règle 40.2.c) PCT) ...

Par ailleurs, le déposant a affirmé que la revendication 1 résistait à l'examen et définissait un nouvel objet qui était brevetable par rapport au document cité, et qu'il était donc satisfait à l'exigence d'unité de l'invention. Le déposant a en outre déclaré que la revendication 1 constituait l'exposé de l'invention le plus large contenu dans la demande et que les autres revendications exposaient des modes spécifiques de réalisation de cette invention.

Le déposant a demandé qu'une recherche soit effectuée pour les revendications 1 à 10, que sa réserve soit prise en considération et que les taxes additionnelles pour la recherche lui soient remboursées.

Entscheidungsgründe

1. Nach Artikel 154 (3) EPÜ und Artikel 9 der Vereinbarung zwischen der WIPO und der EPO sind die Beschwerdekammern des EPA für die Entscheidung über Widersprüche der Anmelder gegen vom EPA nach Artikel 17 (3) a) PCT festgesetzte zusätzliche Gebühren zuständig (ABI. EPA 1978, 249). Der Widerspruch ist im vorliegenden Fall gemäß Regel 40.2 c) PCT zulässig, weil die Anmelderin die zusätzlichen Gebühren innerhalb der vorgeschriebenen Frist (Art. 17 (3) a) PCT) unter Widerspruch gezahlt und eine Begründung des Inhalts beigefügt hat, daß die internationale Anmeldung ihres Erachtens das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle.

2. Die ISA hat in ihrer Aufforderung deutlich gemacht, daß sie die oben angegebenen sechs Gegenstände als eine Gruppe von Erfindungen betrachte, die **nicht** so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichten. Entgegen Regel 40.1 PCT hat sie jedoch die Gründe für diese Feststellung in der Aufforderung nicht deutlich genug angegeben.

3. Die Beschwerdekammern des EPA haben bereits in früheren Entscheidungen (W 04/85 vom 22. April 1986 und W 07/86 vom 6. Juni 1986, beide ABI. EPA 1987, 63 - 69, und W 09/86 vom 11. August 1986, ABI. EPA 1987, 459 - 464) festgestellt, daß die Begründung einer Aufforderung nach Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT eine wesentliche Voraussetzung für deren Rechtswirksamkeit ist.

In der erstgenannten Entscheidung heißt es (Nr. 3, Absatz 2, Satz 2): "In einfachen Fällen mag es durchaus ausreichend sein, daß zur Begründung der Nichteinheitlichkeit die Gegenstände der Anmeldung lediglich aufgezählt werden, ... wenn bereits aus der Aufzählung ohne weiteres ersichtlich ist, daß in der Anmeldung nicht eine einzige allgemeine erfinderische Idee im Sinne der Regel 13.1 PCT verwirklicht ist."

In der zweiten Entscheidung wird klargestellt (Leitsatz II), daß diese "einfache[n] Fälle, in denen eine bloße Aufzählung der verschiedenen Erfindungsgegenstände als Begründung angesehen werden könnte, ... seltene Ausnahmen" darstellen.

In der zuletzt genannten Entscheidung wird außerdem festgestellt, daß die Recherchenergebnisse, die einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit *a posteriori* nach sich ziehen, dem Anmelder als Teil der Begründung für die Nichterfüllung des Erfordernisses der Einheitlichkeit der Erfindung mitgeteilt werden müssen.

4. Im vorliegenden Fall liegt nach Auffassung der Kammer einer dieser

Reasons for the Decision

1. Pursuant to Article 154 (3) EPC and Article 9 of the agreement between WIPO and the EPO, the Boards of Appeal of the EPO are responsible for deciding on a protest made by an Applicant against additional search fees charged by the EPO under the provisions of Article 17 (3) (a) PCT (OJ EPO 1978, 249). In the present case, the protest is admissible under Rule 40.2 (c) PCT because, within the prescribed time limit (Article 17 (3) (a) PCT), the Applicant has paid the additional fees under protest, that is accompanied by a reasoned statement emphasising the Applicant's view that the international application complies with the requirement of unity of invention.

2. The ISA has made clear in its invitation that it considers the six subjects specified above as a group of inventions **not** so linked as to form a single general inventive concept. However, contrary to the provision contained in Rule 40.1 PCT, the invitation sent by the ISA failed to specify in a sufficiently clear way the reasons for the above findings.

3. The Boards of Appeal of the EPO have already decided (W 04/85 of 22 April 1986 and W 07/86 of 6 June 1986, both published in OJ EPO 1987, 63 - 69, and W 09/86 of 11 August 1986, published in OJ EPO 1987, 459 - 464) that the indication of reasons in an invitation pursuant to Article 17 (3) (a) and Rule 40.1 PCT is an essential prerequisite for such an invitation to be legally effective.

The first cited decision stated (second sentence of second paragraph in numbered section 3) that "in straightforward cases all that may be necessary to substantiate lack of unity is a list of the application's subject-matters ... when the list makes perfectly clear that the application does not relate to a single general inventive concept within the meaning of Rule 13.1 PCT".

The second cited decision clarifies (Headnote, item 2) that such "straightforward cases in which a mere list of the different aspects of an invention's subject-matter might be regarded as substantiation constitute rare exceptions".

The last cited decision also indicated that the results of searches leading to a *posteriori* lack of unity objections, being part of the reasons for the alleged non-compliance with the requirement of unity of invention, must be communicated to the Applicant.

4. In the present case, one such exceptional "straightforward case" is rec-

Motifs de la décision

1. Aux termes de l'article 154 (3) CBE et de l'article 9 de l'accord entre l'OMPI et l'OEB, les chambres de recours de l'OEB sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation par l'OEB de taxes additionnelles pour la recherche, en vertu de l'article 17.3.a) PCT (JO OEB 1978, 249). En l'espèce, la réserve exprimée est recevable, en vertu de la règle 40.2.c) PCT, puisque c'est dans le délai prescrit (article 17.3.a) PCT) que le déposant a acquitté les taxes additionnelles en émettant une réserve, c'est-à-dire en joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que, selon lui, la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention.

2. Dans son invitation à payer, l'administration chargée de la recherche internationale a clairement indiqué qu'elle considère les six objets susmentionnés comme une pluralité d'inventions qui **ne sont pas** liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Toutefois, l'invitation à payer envoyée par l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas exposé avec suffisamment de clarté, contrairement à ce que prescrit la règle 40.1 PCT, les raisons qui justifient une telle conclusion.

3. Les chambres de recours de l'OEB ont déjà jugé (cf. décisions W 04/85 en date du 22 avril 1986 et W 07/86 en date du 6 juin 1986, toutes deux publiées au JO OEB 1987, 63 à 69 ainsi que la décision W 09/86 en date du 11 août 1986, publiée au JO OEB 1987, 459 à 464) que l'indication des raisons d'une invitation à payer envoyée en application de l'article 17.3.a) et de la règle 40.1 PCT constitue une condition préalable essentielle pour qu'une telle invitation puisse être valablement établie.

Il est affirmé dans la première des décisions précitées (à la seconde phrase du second paragraphe du point 3) que "dans les cas simples, l'on peut estimer qu'il est parfaitement suffisant, pour préciser les raisons d'une telle décision, d'énumérer simplement les différents objets sur lesquels porte la demande ... lorsqu'il ressort immédiatement de cette énumération qu'il n'y a pas dans la demande un seul concept inventif général au sens où l'entend la règle 13.1 du PCT".

Dans la seconde des décisions précitées, il est précisé (sommaire, point II) que de tels "cas simples, dans lesquels une énumération des différents objets de l'invention pourrait suffire pour constituer un énoncé de ces raisons, sont de rares exceptions".

Dans la dernière des décisions précitées, il est indiqué en outre que les résultats de recherches conduisant à des objections pour défaut d'unité *a posteriori* font partie des raisons qui permettent d'affirmer que la demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, et que de ce fait ils doivent être communiqués au déposant.

4. En l'espèce, la Chambre reconnaît qu'il s'agit de l'un de ces "cas simples"

selteneren "einfachen Fälle" vor. Der unabhängige Anspruch 10, der ein ... beschreibt, kann nämlich weder als Alternative für die Vorrichtung ... nach Anspruch 1 noch als Lösung derselben Aufgabe angesehen werden, die dem in Anspruch 1 definierten Gegenstand zugrunde liegt.

Daher hängen die Ansprüche 1 und 10 nicht so zusammen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

In diesem Falle genügt die bloße Aufzählung der Anspruchssätze 1 und 2 einerseits und des Anspruchs 10 andererseits, um die Nichteinheitlichkeit deutlich zu machen.

Daher muß für den Gegenstand des Anspruchs 10 eine zusätzliche Recherchegebühr entrichtet werden.

5. Außerdem hat die ISA die Druckschrift EP-A... genannt und zu Recht darauf hingewiesen, daß der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 im Hinblick darauf nicht als neu gelten könne.

Ep-A... beschreibt somit alle Merkmale des vorliegenden Anspruchs 1.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher nicht neu (Art. 33.1 PCT).

Die ISA hat die Entgegenhaltung EP-A... zu Recht als neuheitsschädlich angeführt.

6. Nachdem der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu ist, läßt sich die mangelnde Einheitlichkeit (*a posteriori*) daran erkennen, daß sich unter den übrigen Ansprüchen (2 bis 9) mindestens zwei unabhängige Ansprüche ohne eine gemeinsame erfinderische Idee befinden.

Die ISA hat in ihrer Aufforderung fünf Gegenstände aufgezählt (Ansprüche 1, 2; 1, 3; 1, 4; 1, 5, 6 und 1, 7), jedoch nicht angegeben, warum diesen Gegenständen nicht dieselbe gemeinsame erfinderische Idee zugrunde liegt.

Im Gegensatz zur Nichteinheitlichkeit zwischen den Ansprüchen 1 und 10 (s. Nr. 4) zählt die Kammer die Anspruchssätze 1, 2; 1, 3; 1, 4; 1, 5, 6 und 1, 7 nicht zu den seltenen "einfachen Fällen", da die bloße Aufzählung der verschiedenen Gegenstände auch in Verbindung mit der Feststellung, daß diese nicht mehr als erfinderische Einheit gelten können, das Fehlen einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee nicht "ohne weiteres ersichtlich" macht.

Es ist im Gegenteil keineswegs ersichtlich, weshalb keine gemeinsame

ognised by the Board. Indeed, independent Claim 10, which describes a ... cannot be considered, firstly, as being an alternative for the ... device according to Claim 1 and, secondly, as solving the same problem as the subject-matter defined in Claim 1.

Therefore, Claim 1 on the one hand and Claim 10 on the other hand are not linked to each other so as to form a single general inventive concept.

In this case, the mere listing of the set of Claims 1, 2 on the one hand and Claim 10 on the other, is sufficient to make clear that non-unity is at stake.

Therefore, the additional search fee to search the subject-matter of Claim 10 has to be paid.

5. Furthermore, the ISA has cited EP-A... and has correctly indicated that the subject-matter of Claim 1 of the present application cannot be considered to be novel with respect to this document.

EP-A... therefore describes all the features present in Claim 1 of the present application.

The subject-matter of Claim 1 therefore is not novel (Article 33.1 PCT).

The ISA correctly cited EP-A... to prove this lacking novelty.

6. Since the subject-matter of Claim 1 is not novel, lack of unity may become apparent (*a posteriori*) if the remaining claims (2 to 9) leave two or more independent claims without a common inventive concept.

The ISA enumerated in its invitation five subjects (Claims 1, 2; 1, 3; 1, 4; 1, 5, 6 and 1, 7) but failed to specify why these subjects did not have the same common inventive concept.

Contrary to the "straightforward case" with respect to non-unity between the Claims 1 and 10, as indicated in above point 4, the Board is of the opinion that the sets of Claims 1, 2; 1, 3; 1, 4; 1, 5, 6 and 1, 7 do not form such an exceptional "straightforward case", since the mere enumeration of the different subjects even together with the statement that the various subjects can no longer be considered as inventive unity, does not make the absence of a single general inventive concept "perfectly clear".

On the contrary, it is not clear at all why there should be no common inven-

exceptionnels. De fait, la revendication indépendante 10, qui décrit un ..., ne peut être considérée, premièrement, comme une variante du dispositif ... constituant l'objet de la revendication 1, et deuxièmement, comme résolvant le même problème que l'objet défini dans la revendication 1.

La revendication 1, d'une part, et la revendication 10, d'autre part, ne sont donc pas liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Il suffit en l'espèce d'énumérer simplement le groupe des revendications 1 et 2, d'une part, et la revendication 10, d'autre part, pour montrer le défaut d'unité de l'invention.

Par conséquent, il y a lieu d'acquitter la taxe additionnelle pour la recherche pour la revendication 10.

5. En outre, l'administration chargée de la recherche internationale a cité la demande de brevet européen n° ... en indiquant à juste titre que l'objet de la revendication 1 de la présente demande ne peut pas être considéré comme nouveau par rapport à ce document.

...

La demande de brevet européen ... décrit donc toutes les caractéristiques contenues dans la revendication 1 de la présente demande.

L'objet de la revendication 1 n'est donc pas nouveau (article 33.1 PCT).

C'est à juste titre que l'administration chargée de la recherche internationale a cité la demande de brevet européen n° ... pour prouver ce défaut de nouveauté.

6. L'objet de la revendication 1 n'étant pas nouveau, il peut apparaître (*a posteriori*) un défaut d'unité si dans les revendications restantes (2 à 9), deux ou plusieurs revendications indépendantes ne sont pas liées entre elles par un concept inventif commun.

L'administration chargée de la recherche internationale a énuméré cinq objets de l'invention dans son invitation à payer (revendications 1 et 2; 1 et 3; 1 et 4; 1, 5 et 6 ainsi que 1 et 7), mais n'a pas spécifié les raisons pour lesquelles ces objets ne formaient pas à eux tous un seul et même concept inventif.

S'il est simple de constater le défaut d'unité entre les revendications 1 et 10, ainsi qu'il a été indiqué plus haut au point 4, la Chambre est d'avis en revanche que les groupes de revendications 1 et 2; 1 et 3; 1 et 4; 1, 5 et 6 ainsi que 1 et 7 ne constituent pas l'un de ces "cas simples" exceptionnels puisqu'il ne suffit pas d'énumérer les différents objets de ces groupes de revendications, même en ajoutant qu'ils ne peuvent plus être considérés comme formant une unité d'invention, pour faire ressortir de manière "parfaitement claire" l'absence d'un concept inventif général unique.

Bien au contraire, on ne voit absolument pas pourquoi les objets de ces

erfinderische Idee gegeben ist, die die Gegenstände dieser drei Anspruchssätze miteinander verbindet. Zum Beispiel ...

Außerdem geht aus der Beschreibung ganz klar hervor, daß eine der Aufgaben der Erfindung darin besteht, eine Vorrichtung bereitzustellen, die ...

Diese Aufgabenstellung schließt zumindest *prima facie* nicht aus, daß sie nicht sowohl durch den Gegenstand des Anspruchs 2 (1, 2) als auch den der Ansprüche 3 (1, 3), 4 (1, 4), 5 (1, 5) bzw. 7 (1, 7) gelöst werden kann.

Ohne nähere Erklärung können die Anmelderin und die Kammer aus den Bemerkungen in der Aufforderung nicht ersehen, ob die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren rechters war.

7. Dementsprechend fehlt der Aufforderung bezüglich der *a posteriori* festgestellten Nichteinheitlichkeit (s. Nr. 6) die Rechtsgrundlage, da sie gegen Regel 40.1 in Verbindung mit Regel 13.1 PCT verstößt; sie ist somit im Hinblick auf die unter Nummer 6 genannte *a posteriori* festgestellte Nichteinheitlichkeit nicht rechtswirksam.

Die entsprechenden vier zusätzlichen Recherchegebühren dürfen deshalb nicht einbehalten werden.

8. ...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der vier zusätzlichen Recherchegebühren wird angeordnet.

tive concept linking the subject-matter of these different sets of Claims. For example, ...

Furthermore, it becomes quite clear from the description that an object of the invention is to obtain a device which can ...

This object of the invention does not exclude, at least *prima facie*, that it can be obtained by the subject-matter of Claim 2 (1, 2) as well as by the subject-matter of respectively Claims 3 (1, 3), 4 (1, 4), 5 (1, 5) or 7 (1, 7).

Without an explanation, the remarks in the invitation do not enable the Applicant and the Board to establish whether the invitation to pay the additional fees was correctly issued.

7. Accordingly, the invitation lacks legal basis with respect to the *a posteriori* non-unity objection according to above point 6, because it contravenes Rule 40.1 read in conjunction with Rule 13.1 PCT, and thus cannot have any legal effect, with respect to the lack of unity *a posteriori* as indicated in above point 6.

Therefore, the corresponding four additional search fees cannot be retained.

8. ...

Order

For these reasons, it is decided that:

Refund of four additional search fees is ordered.

différents groupes de revendications ne seraient pas liés entre eux par un concept inventif commun. Par exemple,

En outre, il ressort tout à fait clairement de la description que l'un des objets de l'invention est d'obtenir un dispositif pouvant...

Cet objet de l'invention n'exclut pas, au moins de prime abord, qu'il puisse être obtenu par l'objet de la revendication 2 (1et 2) ou par l'objet respectivement des revendications 3 (1 et 3), 4 (1 et 4), 5 (1 et 5) ou 7 (1 et 7).

N'étant pas accompagnées d'explications, les observations contenues dans l'invitation à payer ne permettent ni au déposant, ni à la Chambre de vérifier si l'invitation à payer les taxes additionnelles a été émise à juste titre.

7. Par conséquent, l'invitation à payer n'a pas été valablement établie pour ce qui concerne l'objection relative au défaut d'unité *a posteriori* visé au point 6 ci-dessus, car elle n'a pas été établie conformément aux dispositions de la règle 40.1 en combinaison avec la règle 13.1 PCT, et est donc sans effet juridique s'agissant de la constatation de ce défaut d'unité apparu *a posteriori*, tel qu'il est visé au point 6.

L'OEB ne peut donc conserver le montant des quatre taxes additionnelles pour la recherche correspondantes.

8. ...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Les quatre taxes additionnelles pour la recherche seront remboursées au déposant.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 6. Juli 1988 T 117/87 - 3.4.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglieder: G. D. Paterson
H. Reich

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Medtronic, Inc.

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Biotronik Meß- und Therapiegeräte

Stichwort: Deutsches Patentamt/
MEDTRONIC

Artikel: 10, 33, 99, 112 EPÜ

Schlagwort: "Einspruchsschrift eingereicht beim Deutschen Patentamt" - "belm EPA nach Ablauf der Frist von 9 Monaten eingereicht" - "Wirkung der Verwaltungvereinbarung vom 29. Juni 1981"

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 6 July 1988 T 117/87 - 3.4.1 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
Members: G.D. Paterson
H. Reich

Patent proprietor/Respondent:
Medtronic, Inc.

Opponent/Appellant: Biotronik Meß- und Therapiegeräte

Headword: German Patent Office/MEDTRONIC

Article: 10, 33, 99, 112 EPC

Keyword: "Notice of opposition delivered to German Patent Office" - "Filed at EPO after expiry of 9-month period" - "Effect of Administrative Agreement dated 29 June 1981"

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 6 juillet 1988 T 117/87 - 3.4.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer
Membres: G. D. Paterson
H. Reich

Titulaire du brevet/intimé:
Medtronic, Inc.

Opposant/requérant: Biotronik Meß- und Therapiegeräte

Référence: Office allemand des brevets/MEDTRONIC

Article: 10, 33, 99, 112 CBE

Mot-clé: "Acte d'opposition reçu par l'Office allemand des brevets" - "Dépôt de l'acte d'opposition auprès de l'OEB après expiration du délai de neuf mois" - "Effet produit par l'accord administratif du 29 juin 1981"