

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.4.1  
vom 28. November 1988  
W 32/88 - 3.4.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer  
Mitglieder: C. Black  
C. Payraudeau

Anmelder: ...<sup>\*)</sup>

Stichwort: Verfahren- Vorrichtung

Artikel: 154(3) EPÜ, 17(3) PCT

Regel: 13.1, 13.2 ii), 40.1, 40.2 c) PCT

Schlagwort: "zur Ausführung eines  
Verfahrens besonders entwickelte  
Vorrichtung" - "Verfahren -  
Vorrichtung" - "Vorrichtung - andere  
Verwendungen"

*Leitsatz*

Für eine Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr, die damit begründet wird, daß die internationale Anmeldung zwei getrennte Erfindungen - für ein Verfahren und für eine Vorrichtung - enthalte, obwohl die Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens besonders entwickelt wurde, gibt es keine Rechtsgrundlage, selbst wenn die Vorrichtungsansprüche nicht auf diese Verwendung beschränkt sind.

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Anmelder reichten die internationale Anmeldung ... ein.

II. Die Zweigstelle Den Haag des Europäischen Patentamts, das für diese Anmeldung Internationale Recherchenbehörde (ISA) ist, forderte die Anmelder zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr mit der Begründung auf, daß bei den nachstehenden Patentansprüchen keine Einheitlichkeit der Erfindung gegeben sei.

Ansprüche 1 bis 5 für ein Verfahren zur immunologischen Dosierung und 6 bis 16 für eine IR-Spektroskopievorrichtung mit einer Fourier-Transformierten

III. Die Anmelder entrichteten die angeforderte Gebühr innerhalb der in der Zahlungsaufforderung festgesetzten Frist unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) PCT und beantragten gleichzeitig die Rückzahlung dieser Gebühr.

In der Begründung ihres Widerspruchs legten die Anmelder dar, daß die Anmeldung Patentansprüche enthalte, die eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichten, da die Patentansprüche 6 bis 16 eine Vorrichtung zur Infrarot-Spektroskopie betrafen, die zur Ausführung des Verfahrens (immunologische Dosierung des Typs IRIA)

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.4.1 dated  
28 November 1988  
W 32/88 - 3.4.1  
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer  
Members: C. Black  
C. Payraudeau

Applicant: ...<sup>\*)</sup>

Headword: Process- apparatus

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

Rule: 13.1, 13.2 (ii), 40.1, 40.2 (c) PCT

Keyword: "Apparatus specifically  
designed for carrying out a process"-  
"Process - apparatus" - "Apparatus -  
other applications"

*Headnote*

An invitation to pay an additional fee on the grounds that an international application concerning a process and an apparatus relates to two different inventions whereas the apparatus is specifically designed for carrying out the process has no legal basis, even if the claims for the apparatus are not restricted to such use.

**Summary of Facts and Submissions**

I. The applicants filed international patent application ...

II. The Hague branch of the European Patent Office as International Searching Authority (ISA) for this application sent the applicant an invitation to pay an additional search fee on the grounds of lack of unity between the following claims:

1 to 5 concerning a method of immunoassay; and 6 to 16 concerning a Fourier transform IR spectroscopy apparatus.

III. The applicants paid the required fee, within the time limit fixed by the notice, under protest in accordance with Rule 40.2 (c) PCT and applied for reimbursement of the fee.

In the reasons given in support of their protest the applicants explained that the claims of the application formed a single general inventive concept since Claims 6 to 16 concerned an infrared spectroscopy apparatus specifically designed for carrying out the process (infrared immunoassay) according to Claims 1 to 5 and thus complied with

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.4.1, en  
date du 28 novembre 1988  
W 32/88 - 3.4.1  
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer  
Membres: C. Black  
C. Payraudeau

Demandeur: ...<sup>\*)</sup>

Référence: Procédé-dispositif

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

Règle: 13.1, 13.2ii), 40.1, 40.2 c) PCT

Mot clé: "Dispositif spécialement  
conçu pour la mise en oeuvre d'un  
procédé" - "Procédé - dispositif" -  
"Dispositif- autres utilisations"

*Sommaire*

Est dépourvue de base légale une invitation à payer une taxe additionnelle au motif que la demande internationale concerne deux inventions distinctes de procédé et de dispositif alors que le dispositif est spécialement conçu pour la mise en oeuvre du procédé, même si les revendications relatives au dispositif ne sont pas limitées à un tel emploi.

**Exposé des faits et conclusions**

I. Les demandeurs ont déposé la demande internationale ...

II. Le département de la Haye de l'Office européen brevets agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ACRI) pour cette demande a adressé aux demandeurs une invitation à payer une taxe de recherche additionnelle au motif qu'il n'y avait pas unité d'invention entre les revendications:

1 à 5 concernant une méthode de dosage immunologique; et 6 à 16 concernant un dispositif de spectroscopie IR transformée de Fourier.

III. Les demandeurs ont acquitté la taxe requise dans le délai fixé par la notification tout en formulant une réserve conformément à la règle 40.2) c) PCT et en demandant le remboursement de cette taxe.

Dans les motifs fournis à l'appui de leur réserve, les demandeurs ont exposé que la demande comportait des revendications qui forment un seul concept inventif général, les revendications 6 à 16 concernant un dispositif de spectroscopie infrarouge spécialement conçu pour la mise en oeuvre du procédé (dosage immunologique du type

<sup>\*)</sup> Name nicht veröffentlicht.

<sup>\*)</sup> Name withheld.

<sup>\*)</sup> Nom non publié.

nach den Patentansprüchen 1 bis 5 besonders entwickelt worden sei, und somit die in Regel 13.2 ii) PCT vorgeschriebenen Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung erfüllten.

### Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2 c) PCT und ist somit zulässig.

2. Gemäß Regel 40.1 PCT sind in der Zahlungsaufforderung "die Gründe für die Feststellung anzugeben, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht".

3. Im vorliegenden Fall läßt der Wortlaut der unabhängigen Ansprüche 1 und 6 die Auslegung zu, daß die Aufzählung der zwei Erfindungen in der Zahlungsaufforderung einen Einwand wegen Nichteinheitlichkeit der Erfindung in der internationalen Anmeldung rechtfertigt, und zwar mit der Begründung, daß die Spektroskopie-Vorrichtung nach den Ansprüchen 6 bis 16 nicht ausschließlich zur Durchführung des Dosierungsverfahrens nach den Ansprüchen 1 bis 5 entwickelt worden sei, sondern auch anderen Zwecken dienen könne, und somit bei diesen Verwendungen in Verbindung mit dem Dosierungsverfahren eine einzige allgemeine erfinderische Idee nicht verwirklichte.

So jedenfalls haben es die Anmelder aufgefaßt; dies geht aus den Argumenten hervor, die sie zur Begründung ihres Widerspruchs vorgebracht haben.

Die Kammer ist daher der Auffassung, daß die Zahlungsaufforderung im vorliegenden Fall zwar nur kurz, aber so gesehen doch so ausreichend begründet worden ist, daß sie der Anforderung der Regel 40.1 PCT genügt.

6. Eine solche nicht durch andere Argumente erhärtete Begründung genügt an sich jedoch noch nicht für die Feststellung, daß die internationale Anmeldung nicht die Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt.

In Regel 13.2 ii) PCT ist nämlich klar und deutlich angegeben, daß insbesondere ein Verfahren und eine zu seiner Ausführung besonders entwickelte Vorrichtung vorbehaltlos als durch ein und dieselbe allgemeine erfinderische Idee verbunden gelten. Es liegt im übrigen auf der Hand, daß das Vorhandensein anderer Verwendungsmöglichkeiten für die Vorrichtung nicht zwangsläufig die Verbindung hinauf macht, die in einem solchen Fall zwischen den beiden Erfindungen besteht.

Eine Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr, die allein damit begründet wird, daß die internationale Anmeldung zwei getrennte Erfindungen - für ein Verfahren und für eine Vorrichtung - enthalte, obwohl letztere zur Ausführung des Verfahrens besonders entwickelt worden ist, entbehrt infolgedessen der Rechtsgrundlage, auch wenn die Vorrichtungsansprüche nicht auf diese Verwendung beschränkt sind.

the unity of invention requirements of Rule 13.2 (ii) PCT.

### Reasons for the Decision

1. The protest complies with Rule 40.2(c) PCT and is therefore admissible.

2. Under Rule 40.1 PCT the invitation to pay must specify "the reasons for which the international application is not considered as complying with the requirement of unity of invention".

3. In the present case, on examination of the independent Claims 1 and 6, it could be understood from the reference to two inventions in the invitation that the grounds for raising an objection of non-unity of the application were that the spectroscopy apparatus to which Claims 6 to 16 relate was not exclusively designed for carrying out the immunoassay process to which Claims 1 to 5 relate but could be used for other purposes and, for these applications, did not form a single general inventive concept with the process.

This at least is how the applicants have interpreted it, as is clear from their arguments in support of the protest.

The Board consequently considers that in this instance the reasons given in the invitation to pay, though brief, are sufficient, if interpreted in this way, to meet the requirements of Rule 40.1 PCT.

6. However, these reasons, unsupported by any other arguments, are not enough in themselves to establish that the international application does not comply with the requirement of unity of invention.

Indeed Rule 13.2 (ii) PCT clearly states that a process and an apparatus specifically designed for carrying out the process are covered by the same general inventive concept without any other conditions. It is obvious moreover that the existence of other possible applications for the apparatus cannot logically destroy the link existing in such a case between the two inventions.

Consequently an invitation to pay an additional fee for the sole reason that the international patent application concerning a process and an apparatus relates to two distinct inventions whereas the apparatus is specifically designed to carry out the process has no legal basis, even if the claims relating to the apparatus are not limited to such use.

IRIA) selon les revendications 1 à 5, et répondant ainsi aux exigences d'unité d'invention prévues à la règle 13.2) ii) PCT.

### Motifs de la décision

1. La réserve formulée répond à la règle 40.2) c) PCT et est donc recevable.

2. Conformément aux dispositions de la règle 40.1 PCT, l'invitation à payer doit préciser "les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence applicable d'unité d'invention".

3. Dans le présent cas, un examen du texte des revendications indépendantes 1 et 6 permet d'interpréter l'énonciation des deux inventions de l'invitation à payer comme fondant l'objection de non unité de la demande internationale sur le motif que le dispositif de spectroscopie objet des revendications 6 à 16 n'était pas exclusivement conçu pour la mise en oeuvre du procédé de dosage objet des revendications 1 à 5, mais pouvait être utilisé à d'autres fins et, pour ces applications, ne formait pas un seul concept inventif général avec le procédé de dosage.

C'est du moins ainsi que l'ont interprété les déposants, comme il ressort des arguments qu'ils ont développés pour supporter leur déclaration de réserve.

La Chambre estime, par conséquent, que dans la présente affaire, la motivation de l'invitation à payer, quoique sommaire, était suffisante, ainsi interprétée, pour satisfaire à l'exigence de la règle 40.1 PCT.

6. Cependant, une telle motivation, non étayée par aucune autre argumentation, n'est pas en soi suffisante pour établir que la demande internationale ne remplit pas la condition d'unité d'invention.

En effet, la règle 13.2 ii) PCT précise clairement que sont notamment couverts par un même concept inventif général un procédé et un appareil spécialement conçu pour la mise en oeuvre du procédé, sans aucune autre condition. Il est d'ailleurs évident que l'existence d'autres possibilités d'utilisation de l'appareil ne peut logiquement détruire le lien qui existe dans un tel cas entre les deux inventions.

Par conséquent, une invitation à payer une taxe additionnelle au seul motif que la demande internationale concerne deux inventions distinctes de procédé et de dispositif alors que le dispositif est spécialement conçu pour la mise en oeuvre du procédé, même si les revendications relatives au dispositif ne sont pas limitées à un tel emploi, est dépourvue de base légale.

Dem Antrag der Anmelder auf Rückzahlung der zusätzlichen Recherchengebühr ist daher stattzugeben.

The applicants' request for reimbursement of the additional search fee must therefore be granted.

Il doit donc être fait droit à la requête de remboursement de la taxe de recherche additionnelle présentée par les déposants.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Rückzahlung der unter Widerspruch gezahlten zusätzlichen Gebühr wird angeordnet.

#### Order

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

The additional fee paid under protest is to be reimbursed.

#### Dispositif

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

Le remboursement de la taxe additionnelle payée sous réserve est ordonné.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 31. Mai 1989 W 44/88- 3.4.1 (Amtlicher Text)

### Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 31 May 1989 W 44/88- 3.4.1 (Translation)

### Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 31 mai 1989 W 44/88- 3.4.1 (Traduction)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer  
Mitglieder: C. Black  
C. Payraudeau

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer  
Members: C. Black  
C. Payraudeau

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer  
Membres: C. Black  
C. Payraudeau

Anmelder: \*)

**Stichwort: Oberflächenaktive Substanzen**

**Artikel: 154(3) EPÜ; 17(3)a) PCT  
Regel: 13, 40.1 PCT**

**Schlagwort: "Zulässigkeit einer A-posteriori - Beanstandung der Uneinheitlichkeit (ja) - einzige allgemeine erfinderische Idee (ja)"**

**Applicant: ...\*)**

**Headword: Surface-active substances**

**Article: 154(3) EPC; 17(3)(a) PCT  
Rule: 13, 40.1 PCT**

**Keyword: "Admissibility of an "a posteriori" objection of lack of unity (yes) — Single general inventive concept (yes)"**

**Demandeur: ...\*)**

**Référence: Substances surfactives**

**Article: 154(3) CBE; 17.3) a) PCT  
Règle: 13 et 40.1 PCT**

**Mot-clé: "Admissibilité d'une objection pour absence d'unité soulevée a posteriori (oui) - un seul concept inventif général (oui)"**

#### Leitsätze

*I. Die Internationale Recherchenbehörde hat aufgrund der Bestimmungen des PCT und seiner Ausführungsordnung die Befugnis und die Verpflichtung festzustellen, ob eine internationale Anmeldung im Hinblick auf den im Laufe der Recherche ermittelten Stand der Technik ("a posteriori") dem Erfordernis der Einheitlichkeit gemäß Regel 13 PCT entspricht (Abschnitt 2.3 der Entscheidungsgründe; abweichend von W 03/88, ABI. EPA 1990, 126) \*\*)*

*II. Das als Internationale Recherchenbehörde handelnde EPA ist verpflichtet, sich an die Richtlinien für die internationale Recherche nach dem PCT zu halten, wenn und soweit diese nicht im Gegensatz zum PCT oder seiner Ausführungsordnung stehen (Punkte 2.3.13 bis 2.3.15 der Entscheidungsgründe).*

#### Headnote

*I. Under the provisions of the PCT and its Regulations, the International Searching Authority is empowered and obliged to determine whether an international application meets the requirement of unity of invention in Rule 13 PCT in the light of prior art discovered during the search ("a posteriori") (section 2.3 of the Reasons for the Decision, notwithstanding W 03/88, OJ EPO 1990, 126)\*\*).*

*II. When acting as an International Searching Authority the EPO must adhere to the Guidelines for International Search to be Carried Out under the PCT insofar as these are not at odds with the PCT or any of its Regulations (points 2.3.13 to 2.3.15 of the Reasons for the Decision).*

#### Sommaire

*I. L'administration chargée de la recherche internationale a, en vertu des dispositions du PCT et de son règlement d'exécution, le pouvoir et l'obligation de déterminer si une demande internationale répond, à la lumière de l'état de la technique découvert au cours de la recherche (constatation a posteriori), à l'exigence d'unité de l'invention conformément à la règle 13 PCT (point 2.3 des motifs de la décision; divergence par rapport à la décision W 03/88, JO OEB 1990, 126)\*\*).*

*II. En sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale, l'OEB est tenu de se conformer aux Directives concernant la recherche internationale selon le PCT, pour autant qu'elles ne contredisent pas le PCT ou son règlement d'exécution (points 2.3.13 à 2.3.15 des motifs de la décision).*

#### Sachverhalt und Anträge

I. Der Anmelder hat am ... die internationale Patentanmeldung PCT ... eingereicht.

#### Summary of Facts and Submissions

I. On ... the applicants filed international patent application No. ... under the Patent Cooperation Treaty.

#### Exposé des faits et conclusions

I. Le déposant a, le ..., déposé la demande de brevet internationale PCT...

\*) Name nicht veröffentlicht.

\*\*) Die Technische Beschwerdekammer 3.5.1 ist auch in ihrer Entscheidung W 35/88 vom 7. Juni 1989 zu der Auffassung bezüglich der Einheitlichkeit "a posteriori" gekommen, die von derjenigen abweicht, die in der früheren Entscheidung W 03/88 der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 enthalten ist.

\*) Name withheld.

\*\*) In its decision W 35/88 dated 7 June 1989, the Technical Board of Appeal 3.5.1 arrived at the same conclusion regarding unity "a posteriori" thereby deviating from the earlier decision W 03/88 of the Technical Board of Appeal 3.3.1.

\*) Nom non publié.

\*\*) Dans sa décision W 35/88, la chambre de recours technique 3.5.1 est arrivée aux mêmes conclusions concernant l'unité d'invention "a posteriori" lesquelles s'écartent de celles contenues dans la décision antérieure W 03/88 de la chambre de recours technique 3.3.1.