

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 9. August 2011**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0824/10 - 3.3.02

Anmeldenummer: 04740534.5

Veröffentlichungsnummer: 1641450

IPC: A61K 31/343

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verwendung von Inhibitoren der Plasmamembran-Calcium-ATPase (PMCA) zur Hemmung der Spermienmobilität

Anmelder:

Neyses, Ludwig

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 153

EPÜ R. 64, 137, 164

Schlagwort:

"Einheitlichkeit der eingereichten Anspruchsfassung (nein);
Einheitlichkeit der beantragten Anspruchsfassung (ja):
gemeinsame erfinderische Idee"

"Behauptung, dass nicht recherchierte Gegenstände beansprucht
sein, korrekt (nein); recherchierte Gegenstände noch nicht
definiert"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0824/10 - 3.3.02

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 9. August 2011

Beschwerdeführer: Neyses, Ludwig
10 Heritage Garden
Wilmslow Road
Manchester, M20 5HJ (GB)

Vertreter: Grund, Martin
GRUND
Intellectual Property Group
Postfach 44 05 16
D-80754 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 1. Dezember 2009 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 04740534.5 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Oswald
Mitglieder: H. Kellner
J.-P. Seitz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die unter dem Aktenzeichen PCT/EP2004/007168 eingereichte internationale Anmeldung wurde als WO 2005/002495 A2-Schrift publiziert und mit der am 1. Dezember 2009 zur Post gegebenen Entscheidung unter dem Europäischen Aktenzeichen 04 740 534.5 von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen.
- II. Die ursprünglich eingereichte Anspruchsfassung mit dreizehn (13) Patentansprüchen betraf die Verwendung von Inhibitoren (Patentansprüche 1 bis 9), ein Empfängnisverhütungsmittel (Patentansprüche 10 bis 12) und ein Verfahren zur Infertilitätsdiagnostik (Patentanspruch 13).

Die Patentansprüche 1 bis 6, 10 und 13 dieser Anspruchsfassung hatten folgenden Wortlaut:

"1. Verwendung eines Inhibitors der Plasmamembran-Calcium-ATPase (PMCA) zur Hemmung der Spermienmobilität zur Bewirkung der Empfängnisverhütung.

2. Verwendung gemäß Anspruch 1, wobei der Inhibitor gegen eine der vier Isoformen der Plasmamembran-Calcium-ATPase PMCA gerichtet ist.

3. Verwendung gemäss Anspruch 1, wobei der Inhibitor gegen die Isoform PMCA4 gerichtet ist.

4. Verwendung gemäss den Ansprüchen 1-3, wobei der Inhibitor 5- oder 6-Carboxyeosindiacetat-succinimidylester oder ein Eosin- oder Fluoresceinderivat davon ist.

5. Verwendung gemäss den Ansprüchen 1-3, wobei der Inhibitor Caloxin 2A1 oder ein Derivat davon ist.

6. Verwendung gemäss den Ansprüchen 1-3, wobei der Inhibitor Spermin oder ein Derivat davon ist.

10. Empfängnisverhütungsmittel, das einen PMCA-Inhibitor in Kombination mit einem pharmazeutisch verträglichen Träger enthält.

13. Verfahren zur Infertilitätsdiagnostik beim Mann, wobei die Diagnose auf dem Nachweis von Mutationen oder von post-translationellen Modifikationen des PMCA-kodierenden Gens beruht."

III. In der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren (Absendedatum 15. Oktober 2004) hat das Europäische Patentamt in seiner Funktion als Internationale Recherchenbehörde (IRB) die Anmelderin (im weiteren Text dieser Entscheidung als Beschwerdeführerin bezeichnet) nach Artikel 17(3)a) und Regel 40.1 PCT aufgefordert, fünf zusätzliche Recherchegebühren zu entrichten.

In der Aufforderung wurde festgestellt, dass die Anmeldung sechs (6) Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen enthalte, nämlich

"1. Ansprüche: 1-4,7-12 (teilweise)

Verwendung des Inhibitors der Plasmamembran-Calcium-ATPase 5- oder 6-Carboxyeosinacetatsuccimidylester, zur Hemmung der Spermienmobilität zur Bewirkung der Empfängnisverhütung, allein oder in Kombination mit einem konventionellen Empfängnisverhütungsmittel.

2. Ansprüche: 1-4,7-12 (teilweise)

Verwendung der Inhibitoren der Plasmamembran-Calcium-ATPase, Eosinderivaten, zur Hemmung der Spermienmobilität zur Bewirkung der Empfängnisverhütung, allein oder in Kombination mit einem konventionellen Empfängnisverhütungsmittel.

3. Ansprüche: 1-4,7-12 (teilweise)

Verwendung der Inhibitoren der Plasmamembran-Calcium-ATPase, Fluoresceinderivaten, zur Hemmung der Spermienmobilität zur Bewirkung der Empfängnisverhütung, allein oder in Kombination mit einem konventionellen Empfängnisverhütungsmittel.

4. Ansprüche: 1-3,7-12 (teilweise); 5

Verwendung des Inhibitors der Plasmamembran-Calcium-ATPase, Caloxin 2A1 oder eines Derivates davon, zur Hemmung der Spermienmobilität zur Bewirkung der Empfängnisverhütung, allein oder in Kombination mit einem konventionellen Empfängnisverhütungsmittel.

5. Ansprüche: 1-3,7-12 (teilweise); 6

Verwendung des Inhibitors der Plasmamembran-Calcium-ATPase, Spermin oder eines Derivates davon, zur Hemmung der Spermienmobilität zur Bewirkung der Empfängnisverhütung, allein oder in Kombination mit einem konventionellen Empfängnisverhütungsmittel.

6. Anspruch: 13

Verfahren zur Infertilitätsdiagnostik beim Mann, wobei die Diagnose auf dem Nachweis von Mutationen oder Modifikationen des PMCA-kodierenden Gens beruht."

IV. Die mangelnde Einheitlichkeit gemäß Regel 13.1 PCT wurde im Wesentlichen folgendermaßen begründet:

Die anmeldungsgemäße Aufgabe bestehe darin, ein Arzneimittel zur Bewirkung der Empfängnisverhütung bereitzustellen, das die Spermienmobilität hemmt. Als Lösung dieser Aufgabe werde die Bereitstellung eines Arzneimittels vorgeschlagen, das einen Inhibitor der Plasmamembran-Calcium-ATPase (PMCA) enthält, insbesondere eine der Substanzen oder Substanzgruppen aus den Patentansprüchen 4 bis 6, allein oder in Kombination mit einem konventionellen Empfängnisverhütungsmittel.

Verbindungen, die Inhibitoren der Plasmamembran-Calcium-ATPase darstellten und zur Hemmung der Spermienmobilität eingesetzt würden, seien aber aus "KANWAR, U., ET AL., "GOSSYPOL INHIBITION OF Ca^{++} UPTAKE AND Ca^{++} -ATPASE IN HUMAN EJACULATED SPERMATOZOAL PLASMA MEMBRANE VESICLES", CONTRACEPTION, GERON-X INC., LOS ALTOS, CA, US, Bd. 39, Nr. 4, 1. April 1989, Seiten 431-445, XP000561575 ISSN: 0010-7824 (nachfolgend als Entgegenhaltung (1) bezeichnet) bereits bekannt.

Infolgedessen bestehe zwischen den beanspruchten Erfindungen kein technischer Zusammenhang mehr im Sinne von Regel 13.2 PCT. Es gäbe auch kein weiteres technisches Merkmal, das als "besonderes technisches Merkmal" einen technischen Zusammenhang zwischen den Erfindungen herstellen könne.

Nur die erstgenannte Erfindung sei recherchiert worden; eine Recherche für die zusätzlichen Erfindungen hätte

unabhängig von der festgestellten Uneinheitlichkeit übermäßigen Rechernaufwand zur Folge gehabt.

- V. Die Beschwerdeführerin hat mit Schreiben vom 2. Mai 2005 zusammen mit dem Antrag auf internationale vorläufige Prüfung geänderte Patentansprüche 1-11 eingereicht.

Nach ihren Ausführungen seien dabei die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1, 8 und 11 nunmehr auf die Isoform PMCA4 gerichtet, was zur Folge habe, dass der geänderte Anspruchssatz auf einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee beruhe und die Einheitlichkeit gegeben sei.

Die Anspruchsfassung lautet:

"1. Verwendung eines Inhibitors der Plasmamembran-Calcium-ATPase (PMCA) zur Hemmung der Spermienmobilität zur Bewirkung der Empfängnisverhütung, wobei der Inhibitor gegen die Isoform PMCA4 gerichtet ist."

2. Verwendung gemäß dem Anspruch 1, wobei der Inhibitor 5- oder 6-Carboxyeosindiacetat-succinimidylester oder ein Eosin- oder Fluoresceinderivat davon ist.

3. Verwendung gemäß dem Anspruch 1, wobei der Inhibitor Caloxin 2A1 oder ein Derivat davon ist.

4. Verwendung gemäß dem Anspruch 1, wobei der Inhibitor Spermin oder ein Derivat davon ist.

5. Verwendung gemäß den Ansprüchen 1-4, wobei der Inhibitor oral, parenteral, oder als Beschichtung von mechanischen Verhütungsmitteln verabreicht wird.

6. Verwendung gemäß den Ansprüchen 1-5, wobei die Inhibitoren zur einmaligen Empfängnisverhütung oder chronisch als Empfängnisverhütungsmittel verabreicht werden.
 7. Verwendung gemäß den Ansprüchen 1-6, wobei die Inhibitoren an einen Säuger, vorzugsweise an einen Menschen verabreicht werden.
 8. Empfängnisverhütungsmittel, das einen PMCA4-Inhibitor in Kombination mit einem pharmazeutisch verträglichen Träger enthält.
 9. Empfängnisverhütungsmittel gemäß Anspruch 8, wobei das Empfängnisverhütungsmittel in Kombination mit einem konventionellen Empfängnisverhütungsmittel vorliegt.
 10. Empfängnisverhütungsmittel nach Anspruch 9, wobei das konventionelle Empfängnisverhütungsmittel ein Kondom ist.
 11. Verfahren zur Infertilitätsdiagnostik beim Mann, wobei die Diagnose auf dem Nachweis von Mutationen oder von post-translationellen Modifikationen des PMCA4-kodierenden Gens beruht."
- VI. Mit Datum vom 11. Oktober 2005 erhielt die Beschwerdeführerin den internationalen vorläufigen Bericht über die Patentierbarkeit der Anmeldung, welcher sich in Wiederholung der bereits vorgebrachten Argumente und Schlüsse nur auf den bereits recherchierten Gegenstand bezog.

VII. Am 24. Januar 2006 wurde mit nochmaliger Vorlage der Anspruchsfassung vom 2. Mai 2005 der Antrag auf Eintritt in die Europäische Phase gestellt.

VIII. In einer Mitteilung des Amtes nach Regel 112 EPÜ 1973 wurde mit Datum vom 19. Juni 2006 der Einwand mangelnder Einheitlichkeit der ursprünglichen Patentansprüche wiederholt und nochmals betont, dass in der vorliegenden Anmeldung kein weiteres technisches Merkmal enthalten sei, das als "besonderes technisches Merkmal" einen technischen Zusammenhang zwischen den Erfindungen darstellen könne (siehe dort Seite 3, letzter Absatz).

Die mit der vorliegenden Anspruchsfassung vorgenommenen Änderungen richteten sich auf einen Gegenstand, der noch nicht recherchiert worden sei, was nach Regel 86(4) EPÜ 1973 nicht zulässig sei (entspricht Regel 137 (4) in der am 13. Dezember 2007 in Kraft getretenen Fassung des EPÜ und Regel 137 (5) EPÜ in der heute geltenden Fassung).

Es wurde sinngemäß klargestellt, dass gemäß Regel 112 EPÜ 1973 bei Bezahlung entsprechender Gebühren innerhalb einer Frist von einem Monat für noch nicht recherchierte Teile ein europäischer Recherchenbericht erstellt werden könne, und dass die Angelegenheit in der vorliegenden Anmeldung nur noch für eine einzige der letztendlich recherchierten Erfindungen weitergeführt werden könne.

Mit ihrer Antwort vom 18. Juli 2006 bezahlte die Beschwerdeführerin zwar eine weitere Recherchegebühr, beantragte jedoch einen Recherchenbericht für den Gegenstand der Anspruchsfassung vom 2. Mai 2005

insgesamt, weil dieser alle zusätzlichen, von der IRB definierten Erfindungen in einheitlicher Weise umfasse; sie beantragte darüber hinaus die Rückzahlung dieser Recherchegebühr.

- IX. Die Prüfungsabteilung betrachtete mit Bescheid vom 27. Oktober 2006 auch die Anspruchsfassung vom 2. Mai 2005 als uneinheitlich, und zwar im Wesentlichen in der gleichen Weise und konkret mit der gleichen Aufteilung wie bei der ursprünglich eingereichten Anspruchsfassung. Daher wurde für die zweite bezahlte Recherchegebühr ein europäischer Recherchenbericht für "Erfindung 2" erstellt. Im Ergebnis waren damit insgesamt nur Erfindungen 1 und 2 recherchiert. Dem Antrag auf Rückzahlung der zweiten Recherchegebühr wurde nicht stattgegeben. Die Beschwerdeführerin wurde aufgefordert, die Ansprüche auf eine der recherchierten Erfindungen zu beschränken.

In Erwiderung auf den Bescheid wurde am 7. August 2007 mit Hinweis auf den geltenden Patentanspruch 1, dessen Lehre wegen seines Bezugs auf die Isoform 4 von PMCA die verbindende allgemeine erfinderische Idee darstelle, wiederum die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchegebühr beantragt und darüber hinaus die Durchführung einer mündlichen Anhörung.

- X. Die Prüfungsabteilung ließ mit Bescheid vom 14. Mai 2009 (am 7. Mai zur internen Poststelle gegeben) eine Ladung zur mündlichen Verhandlung am 4. November 2009 ergehen. Sie betonte dabei sinngemäß, dass die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin mit dem Antrag auf internationale vorläufige Prüfung die Ansprüche geändert habe und dass diese angeblich einheitlich seien, nichts an der

Tatsache ändere, dass die von der IRB definierten (Gruppen von) Erfindungen nicht einheitlich seien und daher nicht vollständig recherchiert wurden. In der Folge könnten nur die recherchierten Gegenstände geprüft werden (Regel 137 (4) EPÜ) und die Beschwerdeführerin müsse dies durch sachgerechte Anträge ermöglichen.

- XI. Mit Brief vom 2. Oktober 2009 wurden ein Hauptantrag und zwei Hilfsanträge eingereicht, zusammen mit dem Antrag auf Zurückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchegebühr. Die Patentansprüche 1 waren in allen drei Anspruchsfassungen identisch zum Patentanspruch 1 aus der Fassung vom 2. Mai 2005. Sukzessive waren demgegenüber jedoch in den verschiedenen Anspruchsfassungen der auf die Infertilitätsdiagnostik gerichtete Anspruch (Hauptantrag), dann die auf das Empfängnisverhütungsmittel gerichteten Ansprüche (1. Hilfsantrag) und schließlich alle Ansprüche außer dem Patentanspruch 1 gestrichen (2. Hilfsantrag).
- XII. In einer telefonischen Rücksprache wurde die Beschwerdeführerin am 9. Oktober 2009 informiert, dass der Termin zur mündlichen Verhandlung bestehen bleibe und dass die Einwände nicht ausgeräumt seien.
- XIII. Mit Brief vom 28. Oktober 2009 informierte die Beschwerdeführerin die Prüfungsabteilung, dass sie den Antrag auf mündliche Verhandlung zurückziehe. Eine beschwerdefähige Entscheidung wurde beantragt.
- XIV. Die Prüfungsabteilung bezog sich in ihrer Entscheidung schwerpunktmäßig auf die Regeln 164 (2) EPÜ und "davon unabhängig" 137 (4) EPÜ und führte dazu aus, dass sich die geltenden Patentansprüche mit ihrem gemeinsamen

Patentanspruch 1 nach wie vor auf nicht recherchierte Gegenstände bezögen und daher nicht gewährbar seien, was nun letzten Endes Grund für die Zurückweisung sein müsse.

- XV. Die Anmelderin (Beschwerdeführerin) hat gegen diese Entscheidung Beschwerde erhoben.
- XVI. Die Kammer hatte in einem zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung zur Post gegebenen Bescheid auf weiterhin bestehende Mängel der jeweils geltenden Anspruchsfassungen insbesondere hinsichtlich der Regel 164 (2) EPÜ hingewiesen. Auch die Einheitlichkeit der geltenden Anspruchsfassungen selbst sei in Frage zu stellen.
- XVII. Daraufhin hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 21. Juni 2011 mit ihrem Hauptantrag im Grunde die Anspruchsfassung vom 2. Mai 2005 neu vorgelegt, und weitere Anspruchsfassungen als ersten bis siebten Hilfsantrag eingereicht.

Sie trägt vor, zumindest die Merkmale der Gegenstände nach den zuletzt vor der Prüfungsabteilung vorgelegten Anspruchsfassungen seien einheitlich und die Prüfungsabteilung hätte nicht entgegen der ausdrücklichen Anweisung der Beschwerdeführerin willkürlich "Erfindung 2" als Gegenstand der Recherche für die zweite Gebühr auswählen dürfen.

- XVIII. Als Reaktion auf die vorgelegten Anspruchsfassungen und die damit verbundene Argumentation hat die Kammer eine schriftliche Entscheidung mit dem Ergebnis einer Zurückverweisung der Angelegenheit an die Prüfungsabteilung auf Basis des Hauptantrags angeregt.

Nach entsprechender Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung wurde diese abgesagt.

- XIX. Der Vertreter der Beschwerdeführerin (Anmelderin) beantragt sinngemäß die Aufhebung der Zurückweisungsentscheidung und die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Abteilung im Umfang des Hauptantrags, eingereicht mit Schreiben vom 21. Juni 2011.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die angefochtene Entscheidung vom 1. Dezember 2009 beruht in ihrem Kern auf der Aussage, dass die vorliegende Anmeldung nicht den Erfordernissen der Regel 164 (2) EPÜ entspreche, was sich aus der Nichteinheitlichkeit der dem internationalen Recherchenbericht zugrundeliegenden Ansprüche nach Regel 13.1 PCT und Artikel 82 EPÜ ergäbe (siehe Seite 11, Punkt 11). Dies sei für den Hauptantrag genau so gültig, wie für die Hilfsanträge 1 und 2, wobei zusätzlich Regel 64 (1) EPÜ und unabhängig von der auf Regel 164 (2) EPÜ bezogenen Argumentation, Regel 137 (4) EPÜ genannt wird, deren Erfordernisse ebenfalls nicht erfüllt würden (siehe Seite 11 der Entscheidung, Punkt 8, letzter Absatz und Punkt 9).

Artikel 17(3)a) PCT war in der zuletzt am 3. Oktober 2001 geänderten Fassung anzuwenden, die Regeln 13.1 und 40.1 PCT in der Fassung der

Ausführungsordnung zum PCT, die am 1. Januar 2004 beziehungsweise 1. April 2005 in Kraft getreten ist.

Im Hinblick auf das EPÜ selbst bemisst sich die Behandlung der vorliegenden Anmeldung insbesondere wegen des Rückbezugs auf den internationalen Recherchenbericht nach Artikel 153 (6) EPÜ. Dieser Artikel ist nach den Übergangsvorschriften auf alle zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des EPÜ 2000 am 13. Dezember 2007 anhängigen internationalen Anmeldungen anzuwenden.

Daher war mit dem Datum der Entscheidung der Prüfungsabteilung und ist für die Beschwerdekammer unter Berücksichtigung der genannten Übergangsbestimmungen das EPÜ 2000 und die Ausführungsordnung in der vom Verwaltungsrat zuletzt am 9. Dezember 2004 geänderten Fassung zu Grunde zu legen (siehe 12. oder 13. Auflage der Textausgabe des EPÜ, erschienen im Jahr 2006 beziehungsweise 2007).

In der Folge waren für die Entscheidung der Prüfungsabteilung und sind für die Entscheidung der Kammer an Stelle der ehemaligen Regeln 46, 86 und 112 EPÜ 1973 die Regeln 64, 137 und 164 EPÜ 2000 anzuwenden.

Die in der Zwischenzeit vom Verwaltungsrat beschlossenen Änderungen der Ausführungsordnung für Regel 164 (CA/D 20/09 vom 27. Oktober 2009, ABl. EPA 2009, 582) sowie für Regel 64 und Regel 137 (CA/D 3/09 vom 25. März 2009, ABl. EPA 2009, 299), die Eingang in die 14. Textausgabe des EPÜ, erschienen im Jahr 2010, Eingang gefunden haben, sind durch das Inkrafttreten im Jahr 2010 und wegen

ihrer Anwendung auf Anmeldungen mit nach dem 1. April 2010 entstandene (ergänzende) Recherchenberichte nicht zu berücksichtigen.

3. Zur Sache ist Folgendes festzustellen:

3.1 Einheitlichkeit der der Kammer vorliegenden Anspruchsfassung nach Hauptantrag:

Obwohl die als Zurückweisungsgrund genannte Regel 164 (2) EPÜ sowohl die Variante der Uneinheitlichkeit der vorliegenden Patentansprüche als auch (mit dem Wort "oder" verknüpft) die Variante von beantragten Gegenständen umfasst, die nicht recherchiert sind, ist aus dem Gesamtzusammenhang in der angefochtenen Entscheidung zu entnehmen, dass der zweite, nämlich der nach dem Wort "oder" genannte Sachverhalt gemeint ist. Dieser wird in dieser Entscheidung im folgenden Text mit "Regel 164 (2) EPÜ, zweiter Halbsatz" zitiert.

Die Frage der Einheitlichkeit der zuletzt beantragten Anspruchsfassungen ist zwar demnach nicht der Entscheidung der Prüfungsabteilung zugrundegelegt, dennoch wird diese Einheitlichkeit in Abrede gestellt (siehe Punkt 6.2 auf Seite 8). Nachdem die zugrundeliegende Argumentation (siehe Bescheid der Prüfungsabteilung vom 14. Mai 2009, Seite 3, Punkte 4.1 und 4.2) aber erhebliche Auswirkungen auf die Frage der Einheitlichkeit im Zusammenhang mit der ursprünglich eingereichten Anspruchsfassung und damit auf die Aufteilung in die (Gruppen von) Erfindungen hat, was sich dann auf die Frage der korrekten Verwendung der zweiten gezahlten Recherchegebühr auswirkt, wird in

dieser Entscheidung auch die Einheitlichkeit der Gegenstände der Anspruchsfassung nach dem der Kammer zur Entscheidung vorliegenden Hauptantrag betrachtet. Diese Anspruchsfassung entspricht der in der Abteilung vorliegenden Fassung, ergänzt um den Patentanspruch, der die Fertilitätsdiagnostik betrifft.

Entgegenhaltung (1) aus dem Prüfungsverfahren bezieht sich auf Plasmamembran-Calcium-ATPase (PMCA), nennt aber keine Isoform davon, insbesondere nicht die Isoform 4 (PMCA4). Die Aussage in der Zusammenfassung dieser Literaturstelle, dass der Inhibitoreffekt von Gossypol auf die Plasmamembran-Calcium⁺⁺-Pumpe darauf zurückzuführen sein könnte, dass Gossypol die Spermienbeweglichkeit durch einen Mechanismus beeinflussen würde, der mit der Struktur und den Funktionen der Plasmamembran zusammenhängt, kann somit nicht schlüssig für eine Wechselwirkung des Inhibitors Gossypol mit Plasmamembran-Calcium-ATPase Isoform 4 (PMCA4) behauptet werden.

Dem entsprechend beruhen die Gründe, die in der Mitteilung der Prüfungsabteilung vom 27. Oktober 2006 angegeben werden, dass Gossypol, der Gegenstand von Entgegenhaltung (1), auch auf PMCA4 inhibierend wirken würde, nur auf Annahmen ("Es scheint glaubhaft, dass Gossypol nicht nur die anderen Isoformen von PMCA, aber auch die Isoform PMCA4 verhindert ...", siehe Seite 2 des Bescheids, 4. Absatz). Sie können damit im Rahmen der *a posteriori* durchgeführten Einheitlichkeitsbetrachtung zu einer Patentanmeldung weder zur Behauptung von mangelnder Neuheit einer einzigen gemeinsamen erfinderischen Idee herangezogen werden noch, um das

Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit im Zusammenhang mit dieser Idee in Frage zu stellen.

Auch für die Annahme, dass Substanzen gemäß der Unteransprüche 2 bis 4 nicht als Inhibitoren von PMCA4 wirken würden und damit Inhibitoren von anderen PMCA-Isoformen wären (siehe auch Seite 2 des Bescheids, 4. Absatz, letzter Satz) besteht kein konkreter Grund. Die anspruchsgemäße Nennung dieser Substanzen erfolgt immerhin mit Rückbezug auf den Patentanspruch 1 und hat bereits in der ursprünglich eingereichten Anspruchsfassung in seiner engsten und damit maßgebenden Form einen Rückbezug auf den PMCA4-betreffenden Patentanspruch 3 aufgewiesen.

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 10 nach dem vorliegenden Hauptantrag verbindet daher die Lehre, dass PMCA4-Inhibitoren die Beweglichkeit von Spermien hemmen und damit Empfängnisverhütung bewirken können, als einzige gemeinsame erfinderische Idee. Umgekehrt entspricht das auch dem Konzept, dass ein Defekt in PMCA4 von sich aus zur Hemmung der Beweglichkeit von Spermien führen muss und so Ursache von natürlicher Unfruchtbarkeit beim Mann sein kann. Diese gemeinsame erfinderische Idee im Sinne von Regel 13.1 PCT beziehungsweise Artikel 82 EPÜ trägt auch die Einheitlichkeit der Anmeldung unter Einschluss der Patentanspruchs 11 nach Hauptantrag.

Wird die von der gelösten Aufgabe ausgehende Argumentation der Prüfungsabteilung zu diesem Aspekt so nachvollzogen, dass das bereits bekannte Merkmal "Störung der Funktionsfähigkeit der PMCA bewirkt Reduzierung der Motilität von Spermienzellen" mit

einbezogen wird, dann ergibt sich ebenfalls der Schluss, dass Einheitlichkeit zwischen den Gegenständen der Patentansprüche 1 bis 10 und dem Gegenstand des Patentanspruchs 11 besteht.

- 3.2 Wie bereits unter Punkt 3.1 dieser Entscheidung dargestellt, beruht die von der Beschwerdeführerin angegriffene Entscheidung unter Nennung der Regeln 164 (2) und 64 (1) EPÜ sowie "unabhängig davon" der Regel 137 (4) EPÜ auf der Behauptung, insbesondere die beanspruchten Verwendungen nach den beantragten Patentansprüchen 1 enthielten noch Gegenstände, die nicht recherchiert seien (Regel 164 (2) EPÜ, zweiter Halbsatz).

Gemäß ihrer Antwort auf die Mitteilung nach Regel 112 EPÜ 1973 vom 19. Juni 2006 (nämlich mit Schreiben vom 18. Juli 2006 und damit jedenfalls vor Inkrafttreten des EPÜ 2000 mit der neuen Regel 164 EPÜ) hat die Beschwerdeführerin eine zweite Recherchegebühr mit der Bemerkung eingezahlt, dass eine Recherche für die bereits in der internationalen Phase mit dem Antrag auf internationale Prüfung vom 2. Mai 2005 eingereichten Patentansprüche 1 bis 11 durchgeführt werden soll (wie unter Punkt V. dieser Entscheidung zitiert; diese Patentansprüche entsprechen auch dem vorliegenden Hauptantrag).

Abweichend davon hat die Prüfungsabteilung eine Recherche der mit der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren vom 15. Oktober 2004 definierten Erfindung 2 durchgeführt.

Dem Wortlaut von Regel 64 (1) EPÜ nach ist der europäische Recherchenbericht jedoch für die Teile der Anmeldung zu erstellen, die sich auf die Erfindungen beziehen, **für die** Recherchegebühren entrichtet worden sind (Fettdruck durch die Kammer eingefügt). Das heißt, die Beschwerdeführerin hat anzugeben, wofür sie die gezahlte Recherchegebühr verwendet haben will und der Recherchenbericht ist für die dazu angegebene Erfindung zu erstellen.

Im vorliegenden Fall war die Prüfungsabteilung der Meinung, wegen der ursprünglichen und fortbestehenden Uneinheitlichkeit die Recherche nicht auf den von der Beschwerdeführerin angegebenen Gegenstand richten zu können. Selbst wenn diese Meinung zutreffend wäre, hätte die Prüfungsabteilung jedoch nicht willkürlich die ursprünglich definierte Erfindung 2 recherchieren dürfen, sondern zumindest den Versuch unternehmen müssen, im Dialog mit der Beschwerdeführerin zu klären, für welchen einvernehmlich als einheitlich festgestellten Gegenstand die Recherchegebühr verwendet werden soll.

Nachdem dies aber nicht geschehen ist, war zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht definierbar, welche Gegenstände nun wirklich nicht recherchiert worden sind, und daher eine gültige Aussage, die beantragten Anspruchsfassungen enthielten nicht recherchierte Gegenstände nicht zu treffen.

Die Entscheidung der Prüfungsabteilung war also in dieser Hinsicht ohne Basis und ist daher aufzuheben.

- 3.3 Die nach Zurückverweisung an die Abteilung durchzuführende weitere Prüfung betrifft alle formellen

und substantziellen Aspekte des EPÜ, einschließlich der Prüfung der vorgenommenen Änderungen entsprechend Artikel 123 (2) EPÜ, der Durchführung entsprechender Recherchen und der Entscheidung über eine Zurückzahlung oder Nicht-Zurückzahlung der zweiten bezahlten Recherchegebühr.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Prüfung im Umfang der Ansprüche 1 bis 11 des Hauptantrags, eingereicht mit Schreiben vom 21. Juni 2011, zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Counillon

U. Oswald