

Europäisches
Patentamt

European Patent
Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: W 11/87

Internationale Anmeldung PCT/EP86/00610



E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2
vom 24. Februar 1989

Anmelderin:

Boehringer Mannheim GmbH
Sandhofer Straße 112 - 132
D - 6800 Mannheim-Waldhof

Fischer Stephan
Moosstraße 27
D - 8120 Weilheim

Mattes Ralf
Eyacher Straße 37
D - 8125 Oberhausen

Vertreter:

Weickmann Heinrich
Patentanwälte H. Weickmann, Dr. K. Fincke,
F.A. Weickmann, B. Huber, Dr. H. Liska,
Dr. J. Prechtel
Möhlstraße 22, Postfach 860 820
8000 München 86

Gegenstand der Entscheidung:

Widerspruch gemäß Regel 40(2) PCT gegen die
Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen
Recherchegebühr vom 10. Juni 1987.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.A.M. Lançon
Mitglieder: R. Schulte
U. Kinkeldey

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelderin reichte am 23. Oktober 1986 eine internationale Patentanmeldung PCT/EP86/00610 ein, die sich auf ein Verfahren zur Aktivierung von gentechnologisch hergestellten, heterologen, Disulfidbrücken aufweisenden eukaryontischen Proteinen nach Expression in Prokaryonten bezieht.
- II. Das Europäische Patentamt übersandte der Anmelderin als internationale Recherchenbehörde eine Aufforderung vom 10. Juni 1987 zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchengebühr gemäß Art. 17 (3) Buchst. a) und Regel 40.1 PCT. Zur Begründung, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspreche, ist ausgeführt:
- "1. Ansprüche: 1 bis 5, 7 bis 24: Verfahren gemäß Anspruch 1/Proteine, hergestellt mit einem Verfahren gemäß Anspruch 1 (Ansprüche 1 bis 5; 7 bis 24 zum Teil).
 2. Ansprüche: 6, 7 bis 24: Verfahren gemäß Anspruch 6/Proteine hergestellt mit einem Verfahren gemäß Anspruch 6, in dem die Thiolgruppen der Proteine zunächst in die gemischten Disulfide mit Glutathion überführt werden (Ansprüche 6; 7 bis 24 zum Teil)."
- III. Die Anmelderin entrichtete mit Schreiben vom 7. Juli 1987 die angeforderte zusätzliche Recherchengebühr. Gleichzeitig erhob sie Widerspruch gegen die Forderung auf Zahlung dieser Gebühr unter Hinweis auf die im Amtsblatt des Europäischen Patentamts 1987, Heft 2, Seiten 63 und 67 veröffentlichten Entscheidungen.

Entscheidungsgründe

1. Der gemäß Art. 154 (3) EPÜ der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegte Widerspruch ist gemäß Regel 40.2 Buchst. c) PCT zulässig. Die Begründung des Widerspruchs ist zwar sehr knapp gehalten, jedoch im Hinblick auf den geltend gemachten Mangel der Aufforderung, nämlich das Fehlen ausreichender Gründe für die Feststellung der Nichteinheitlichkeit, ausreichend, indem auf zwei veröffentlichte Entscheidungen der Beschwerdekammern verwiesen wird.

2. Nach Regel 40.1 PCT sind in der Aufforderung, gemäß Art. 17 (3) Buchst. a) PCT zusätzliche Gebühren zu zahlen, die Gründe für die Feststellung anzugeben, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht. Sinn dieser Bestimmung ist es, daß dem Anmelder und im Fall eines Widerspruchs der Rechtsmittelinstanz die Nachprüfung ermöglicht wird, ob die Forderung zusätzlicher Gebühren wegen Nichteinheitlichkeit der Erfindung gerechtfertigt ist. Daher muß die Begründung in der Aufforderung die tragenden Erwägungen für die Feststellung der Nichteinheitlichkeit in logischer Gedankenführung enthalten (vgl. Entscheidung W 04/85 vom 22.04.1985, ABl. 1987, 63).

An dieser Voraussetzung fehlt es im vorliegenden Fall, da die internationale Recherchenbehörde als Begründung lediglich zwei Anspruchsgruppen aufgeführt hat, ohne zu sagen, aus welchen Gründen diese beiden Anspruchsgruppen nicht einheitlich sein sollen. Infolgedessen sind der Anmelder und ebenso die Kammer auf Vermutungen angewiesen, welche Gesichtspunkte die internationale Recherchenbehörde bei Erlaß ihrer Aufforderung geleitet haben. Daraus folgt, daß

die Aufforderung nicht gemäß Regel 40.1 PCT ausreichend begründet worden ist.

Es handelt sich im vorliegenden Fall auch nicht um einen sogenannten einfachen Fall, bei dem es zur Begründung der Nichteinheitlichkeit bereits ausreicht, wenn die einzelnen Gegenstände der Anmeldung lediglich aufgezählt werden. In der Entscheidung W 07/86 vom 06.06.1986 (ABl. 1987, 67) ist bereits darauf hingewiesen worden, daß solche Fälle insbesondere auf dem Gebiet der Chemie seltene Ausnahmen darstellen. Nach Auffassung der Kammer ist eine detaillierte Begründung insbesondere immer dann erforderlich, wenn es sich um Erfindungen auf neuen technologischen Gebieten handelt. Einfache Fälle auf solchen Gebieten können sich erst dann ergeben, wenn die Rechtsprechung für die Beurteilung solcher Erfindungen einheitliche Maßstäbe herausgebildet hat.

Da in der Aufforderung der internationalen Recherchenbehörde jegliche sachliche Begründung fehlt, bleibt die Beschreibung die einzige Quelle für das Verständnis des Tatbestandes.

Nach der Beschreibung ist für die Reaktivierung von denaturierten Proteinen aus dem Stand der Technik kein allgemein anwendbares Verfahren bekannt. Zwar führen bekannte Verfahren zum Reaktivieren von t-PA zu einem proteolytisch aktiven t-PA, der aber keine meßbare Stimulierbarkeit zeigt. Aufgabe der Erfindung sei deshalb das Bereitstellen eines Verfahrens zur vollständigen Aktivierung solcher Proteine.

Sowohl Anspruch 1 als auch Anspruch 6 sind Lösungen dieser allgemeinen Aufgabe. Nach beiden Lösungen werden die Proteine unter denaturierenden und reduzierenden

Bedingungen solubilisiert, dann unter oxidierenden Bedingungen aktiviert in Gegenwart von GSH und GSSG (reduced and oxydized glutathion).

Da der Unterschied zwischen beiden Verfahrensweisen nur in der Abfolge der Zugabe von GSH und GSSG und in einigen angepaßten Arbeitsbedingungen liegen (Abtrennen der Reduktions-/Denaturierungsmittel, pH, Konzentration), hat man es *prima facie* mit ähnlichen alternativen Lösungen zu tun, die nach Auffassung der Kammer durchaus zu einem generellen Erfindungskonzept gehören können. Inwieweit die genannten Unterschiede in den Ansprüchen 1 und 6 eine Nichteinheitlichkeit begründen können, ist für die Kammer angesichts der insoweit unbegründeten Aufforderung nicht ersichtlich. Zumindest hätte es einer Analyse der Anmeldung im Lichte des Standes der Technik bedurft. Die internationale Recherchenbehörde hätte somit auf eine detaillierte Darstellung ihrer Auffassung in ihrer Aufforderung nicht verzichten dürfen, weshalb sie die beiden von ihr aufgeführten Anspruchsgruppen nicht als einheitlich im Sinne der Regel 13 PCT ansieht.

Die Aufforderung ist somit nicht ausreichend mit Gründen versehen und der Kammer sind nach Lage der Akten auch keine Gründe ersichtlich, die Anlaß für eine *a priori* Beanstandung sein könnten.

Der Widerspruch der Patentanmelderin ist somit begründet.

Die wegen mangelnder Begründung rechtsunwirksame Aufforderung war daher aufzuheben und die Recherchegebühr zurückzuzahlen.

Entscheidungsformel

1. Die Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr vom 10. Juni 1987 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der zusätzlichen Gebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende



Wkery 24.2.89
Schm 24.2.89

