

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 6. Juni 1986
W 07/86
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: F. Antony
G. Paterson

**Anmelder: Mückter
Heinrich et al.**

Stichwort: Lithiumsalze/MÜCKTER

Regel: 40.1 PCT

**Keyword: "Uneinheitlichkeit" —
"Begründungspflicht der
Recherchenbehörde"**

Leitsatz

I. Ohne Angabe von Gründen für das Vorliegen von Uneinheitlichkeit ist eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren nach Art. 17 (3) (a) PCT nicht rechtswirksam (im Anschluß an die Entscheidung W 04/85 vom 22.04.86).

II. Einfache Fälle, in denen eine bloße Aufzählung der verschiedenen Erfindungsgegenstände als Begründung angesehen werden könnte, stellen — insbesondere auf dem Gebiete der Chemie — seltene Ausnahmen dar.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 27. November 1985 reichten die Anmelder die internationale Patentanmeldung PCT/EP85/00647 beim Europäischen Patentamt ein. Das Europäische Patentamt war Bestimmungsort im Sinne von Art. 2 (xiii) PCT.

II. Am 21. März 1986 richtete das Europäische Patentamt als zuständige internationale Recherchenbehörde an die Anmelder eine Aufforderung gemäß Art. 17 (3) (a) und R. 40.1 PCT.

Aus der Aufforderung war ersichtlich, daß die Gegenstände der Ansprüche 1 bis 3 einerseits und des Anspruches 4 andererseits für nicht einheitlich angesehen wurden, ohne daß hierfür — wie in R. 40.1 PCT und in dem für die Aufforderung verwendeten Formblatt vorgesehen — eine Begründung gegeben wurde.

III. Am 16. April 1986 ging ein Abbuchungsauftrag der Anmelder für die geforderte zusätzliche Recherchegebühr zusammen mit einem Widerspruch gemäß R. 40.2 (c) PCT ein. Nach der Begründung des Widerspruchs betreffen die Ansprüche 1 bis 3 eine Verwendung gewisser Stoffe in Kombination mit Antiphlogistika, Antibiotika und Chemotherapeutika, wobei Anspruch 2 speziell auf die Verwendung von Substanzen in Form ihrer Lithiumsalze gerichtet sei; Anspruch 4 richte sich auf die — für neu

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated 6 June
1986
W 07/86
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: F. Antony
G. Paterson

**Applicant: Mückter
Heinrich et al**

Headword: Lithium salts/MÜCKTER

Rule: 40.1 PCT

**Keyword: "Lack of unity" —
"Obligation by the Searching
Authority to specify reasons"**

Headnote

I. An invitation to pay additional search fees pursuant to Article 17(3)(a) PCT is not legally effective unless reasons are given to substantiate lack of unity (cf. Decision W 04/85 dated 22 April 1986).

II. 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, particularly in the chemical field.

Summary of Facts and Submissions

I. On 27 November 1985 the applicants filed international patent application PCT/EP85/00647 with the European Patent Office, the designated Office within the meaning of Article 2(xiii) PCT.

II. On 21 March 1986 the European Patent Office as International Searching Authority sent the applicants an invitation pursuant to Article 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT.

It was clear from the invitation that the subject-matter of Claims 1 to 3 on the one hand and that of Claim 4 on the other were considered to lack unity of invention although the reasons were not specified as provided for in Rule 40.1 PCT and in the form used for the invitation.

III. On 16 April 1986 a debit order was received from the applicants for the additional search fee requested together with a protest pursuant to Rule 40.2(c) PCT. According to the reasoned statement submitted in support of the protest, Claims 1 to 3 concern the use of certain substances in combination with antiphlogistics, antibiotics and chemotherapeutic agents, where Claim 2 is specifically directed to the use of substances in the form of their lithium salts; Claim 4 is directed to the lithium salts as such which were

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1, en
date du 6 juin 1986
W 07/86
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: F. Antony
G. Paterson

**Demandeur: Mückter
Heinrich et al**

**Référence: Sels de
lithium/MÜCKTER**

Règle: 40.1 PCT

**Mots-clés: "Absence d'unité de
l'invention" — "Obligation faite à
l'administration chargée de la
recherche internationale de préciser
ses raisons"**

Sommaire

I. Si ne sont pas précisées les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, l'invitation à payer des taxes additionnelles de recherche visée à l'article 17.3a) PCT est dépourvue d'effet juridique (cf. Décision W 04/85 du 22.4.86).

II. Les 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, singulièrement dans le domaine de la chimie.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 27 novembre 1985, les déposants ont remis à l'Office européen des brevets la demande internationale PCT/EP 85/00647. L'Office européen des brevets était office désigné au sens de l'article 2.xiii) PCT.

II. En sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale, l'Office européen des brevets adressait aux déposants, le 21 mars 1986 une invitation conforme à l'article 17.3a) et à la règle 40.1 PCT.

Il ressortait de cette invitation que les objets des revendications 1, 2 et 3, d'une part, et, d'autre part, celui de la revendication 4, n'étaient pas considérés comme formant un seul concept inventif général, sans que fussent toutefois explicitées les raisons de cette opinion, contrairement à ce que prévoyait la règle 40.1 PCT et le formulaire utilisé pour l'envoi de l'invitation.

III. Le 16 avril 1986 parvenait à l'Office européen des brevets un ordre de virement des déposants concernant la taxe additionnelle exigée, en même temps qu'une déclaration conforme à la règle 40.2c) PCT. Les motifs invoqués dans la déclaration sont que les revendications 1, 2 et 3 concernent l'utilisation de certaines substances en combinaison avec des antiphlogistiques, des antibiotiques et des substances chimiothérapeutiques, la revendication 2 portant spécialement sur l'utilisation de telles substances sous forme de

angesehenen — Lithiumsalze als solche. Daher sei Einheitlichkeit im Sinne des EPÜ und seiner Ausführungsordnung gegeben.

Entscheidungsgründe

1. Zuzufolge Art. 154 (3) EPÜ und Art. 9 des Vertrages zwischen WIPO und Europäischem Patentamt sind dessen Beschwerdekammern für Entscheidungen über Widersprüche von Anmeldern gegen die Anforderung zusätzlicher Recherchegebühren gemäß Art. 17 (3) (a) PCT zuständig (ABI. EPA 4/1978, 249). Der Widerspruch ist gemäß Regel 40.2 (c) PCT zulässig, da die Anmelder die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch gezahlt und ihrem Widerspruch eine Begründung beigefügt haben, wonach die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllt.

2. Die internationale Recherchenbehörde hat mit ihrer Aufforderung zum Ausdruck gebracht, daß sie die Verwendung von gereinigten Lipopolysacchariden und deren Derivaten zur antiinfektösen Prophylaxe in Kombination mit nicht steroidal Antiphlogistika, Antibiotika und Chemotherapeutika, wobei die Lipopolysaccharide bzw. deren Derivate sowie die Antiphlogistika insbesondere als Lithiumsalze vorliegen können, **einerseits** und die Lithiumsalze der Lipopolysaccharide bzw. -derivate und der Antiphlogistika als solche **andererseits** als eine Gruppe von Erfindungen ansieht, die **nicht** so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee im Sinne von R. 13.1 PCT verwirklichen. Entgegen der Vorschrift von Regel 40.1 PCT wurden zur Stützung dieser Auffassung keine Gründe angegeben.

3. In einer zur Veröffentlichung vorgesehenen Entscheidung einer anderen Kammer (W 04/85 vom 22. April 1986) wird der Standpunkt vertreten, daß die Angabe von Gründen in einer Aufforderung gemäß Artikel 17, Absatz 3, Buchstabe a PCT und Regel 40.1 PCT ein so wesentliches Erfordernis ist, daß eine Aufforderung ohne Begründung nicht als rechtswirksam angesehen werden kann. Die erkennende Kammer schließt sich dieser Rechtsauffassung an.

4. Wenn in der angezogenen Entscheidung ferner ausgeführt wird, daß es in einfachen Fällen durchaus ausreichend sein mag, wenn zur Begründung der Nichteinheitlichkeit die Gegenstände der Anmeldung lediglich aufgezählt werden, so erscheint der Kammer nützlich, daß es sich hierbei nur um Ausnahmefälle handeln kann, die insbesondere auf dem Gebiet der Chemie selten sein werden.

5. Um einen solchen einfachen Fall handelt es sich hier jedenfalls nicht: Nach der Aufgabe, an der sich die internationale Recherchenbehörde zu orientieren hat, soll eine Verbesserung der bekannten antimikrobiellen Prophylaxe vor Operationen durch Verab-

regarded as new; the requirement of unity of invention within the meaning of the EPC and its Implementing Regulations is therefore complied with.

Reasons for the Decision

1. Pursuant to Article 154(3) EPC and Article 9 of the Agreement between WIPO and the European Patent Office the latter's Boards of Appeal are responsible for deciding on protests made by applicants against additional search fees charged under Article 17(3)(a) PCT (OJ EPO 4/1978, p. 249). The protest is admissible pursuant to Rule 40.2(c) PCT since the applicants paid the additional fee under protest and accompanied their protest by a reasoned statement to the effect that the international application complied with the requirement of unity of invention.

2. In requesting an additional search fee the International Searching Authority indicated that it considered, **on the one hand**, the use of purified lipopolysaccharides and their derivatives for anti-infectious prophylaxis in combination with non-steroidal anti-phlogistics, antibiotics and chemotherapeutic agents (in which the lipopolysaccharides and/or their derivatives and the anti-phlogistics could be present in particular as lithium salts) and, **on the other**, the lithium salts of the lipopolysaccharides and/or their derivatives and the anti-phlogistics as such, to relate to a group of inventions **not** so linked as to form a single general inventive concept within the meaning of Rule 13.1 PCT. Contrary to Rule 40.1 PCT no reasons were given to support this view.

3. In a decision (W 04/85 dated 22 April 1986) taken by another Board (and likewise to be published), the view is expressed that the requirement to give reasons in an invitation pursuant to Article 17(3)(a) PCT and Rule 40.1 PCT is so fundamental that an unsubstantiated invitation cannot be regarded as legally effective. The present Board supports that view.

4. In the cited decision it is further stated that in straightforward cases all that may be necessary to substantiate lack of unity is a list of the application's subject-matters. But it seems appropriate to add that this can be the case only exceptionally and will rarely occur in the chemical field.

5. The present case is not a straightforward one: according to the problem depicted in the introductory part of the description which the International Searching Authority must take as its point of reference, the administration of antibiotics and chemotherapeu-

sels de lithium; la revendication 4 a pour objet les sels de lithium considérés comme nouveaux en tant que tels. La condition d'unité de l'invention au sens de la CBE et de son règlement d'exécution se trouverait donc ainsi remplie.

Motifs de la décision

1. Conformément à l'art. 154(3) CBE ensemble l'art. 9 de l'accord entre l'OMPI et l'OEB concernant le PCT, les chambres de recours de l'OEB sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle en vertu de l'art. 17.3)a) PCT (JO de l'OEB n° 4/1978, p. 249). Cette réserve est admissible, les déposants ayant simultanément acquitté les taxes additionnelles et joint une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention.

2. En émettant une invitation à payer une taxe additionnelle, l'administration chargée de la recherche internationale a fait savoir qu'elle considérait l'utilisation dans la prophylaxie des infections, de lipopolysaccharides purifiés et de leurs dérivés en combinaison avec des composés antiphlogistiques non stéroïdes, des antibiotiques et des substances chimiothérapeutiques — les lipopolysaccharides ou leurs dérivés ainsi que les antiphlogistiques pouvant se présenter notamment sous la forme de sels de lithium — **d'une part**, et les sels de lithium des lipopolysaccharides (ou de leurs dérivés) et des antiphlogistiques en tant que tels, **d'autre part**, comme un groupe d'inventions qui **ne sont pas** liées entre elles de telle sorte qu'elles forment un seul concept inventif général au sens de la règle 13.1 PCT. Contrairement à ce que prescrit la règle 40.1 PCT, les raisons de cette opinion n'ont pas été précisées.

3. Dans une décision destinée à la publication (W 04/85 du 22 avril 1986) une autre Chambre de recours a considéré que l'indication des raisons pour lesquelles est émise une invitation au sens de l'article 17.3)a) et de la règle 40.1 PCT constitue une exigence substantielle et que son omission entraîne la nullité de l'acte. La Chambre fait sienne cette interprétation.

4. Si la décision précitée ajoute que, dans des cas simples, l'énumération des objets de la demande peut parfaitement suffire pour fonder le manque d'unité de l'invention, il convient de préciser qu'il ne peut s'agir que de cas exceptionnels, singulièrement dans le domaine de la chimie.

5. La présente espèce ne constitue assurément pas un cas simple. Le problème que la demande se propose de résoudre, tel qu'exposé dans l'introduction de la description, et qui doit servir de base aux travaux de l'administration chargée de la recherche interna-

reichung von Antibiotika und Chemotherapeutika erreicht werden. Dies schließt — jedenfalls prima facie — nicht aus, daß zur Lösung dieser Aufgabe sowohl die Gegenstände der Ansprüche 1 bis 3 als auch der Gegenstand des Anspruchs 4 beitragen. Ohne Angabe von detaillierten Gründen vermag die Kammer nicht festzustellen, ob die Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr zu Recht ergangen ist.

6. Die Aufforderung ist somit wegen Verstoßes gegen die Begründungspflicht der Regel 40.1 in Verbindung mit Regel 13.1 PCT zu Unrecht ergangen. Sie ist daher nicht rechtswirksam, so daß die von den Anmeldern entrichtete zusätzliche Gebühr nicht einbehalten werden kann.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der zusätzlichen Gebühr an die Anmelder wird angeordnet.

tic agents will improve the known antimicrobial prophylaxis before operations. This does not, at any rate **prima facie**, rule out the possibility that the subject-matter both of Claims 1 to 3 and of Claim 4 contributes to the solution of this problem. In the absence of detailed reasons the Board is unable to establish whether the invitation to pay an additional fee was correctly issued.

6. The invitation was therefore issued incorrectly because it violated the obligation to specify reasons laid down in Rule 40.1 in conjunction with Rule 13.1 PCT. Consequently it is not legally effective and therefore the additional fee paid by the applicants cannot be retained.

Order

For these reasons, It is decided that:

Reimbursement of the additional fee to the applicants is ordered.

tionale, consiste à améliorer la prophylaxie déjà connue contre les microbes avant une opération, par l'administration d'antibiotiques et de substances chimiothérapeutiques. Cela n'exclut pas, en tout cas pas à première vue, que les objets des revendications 1, 2 et 3 de même que celui de la revendication 4 contribuent tous à résoudre le problème. En l'absence d'une indication détaillée des raisons pour lesquelles l'invitation à payer une taxe additionnelle a été émise, la Chambre n'est pas en mesure d'établir si elle l'a été à bon droit.

6. Il s'ensuit que ladite invitation contrevient aux dispositions de la règle 40.1 ensemble la règle 13.1 PCT en ce qui concerne l'obligation d'en préciser les raisons. Elle est par conséquent dépourvue d'effet juridique et l'Office européen des brevets ne saurait conserver par-devers lui la taxe additionnelle acquittée par les déposants.

Dispositif

Par ces motifs, Il est statué comme suit:

La taxe additionnelle est remboursée aux déposants.