

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 11. August 1986
W 09/86
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: F. Antony
R. Schulte

**Anmelder: National
Research Development Corporation**

**Stichwort: Thromboxan-
Antagonisten/NRDC**

Regel: 40.1 PCT

**Kennwort: "mangelnde
Einheitlichkeit der Erfindung" -
"Begründung gehört in die
Zahlungsaufforderung"**

Leitsatz

I. Die Gründe, weshalb eine internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspricht, müssen dem Anmelder in der Aufforderung nach Artikel 17 (3) a) PCT mitgeteilt werden. Es genügt nicht, wenn die Begründung nur den Akten zu entnehmen ist (im Anschluß an die Entscheidungen W 04/85 und W 07/86).

II. Ein beabsichtigter Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit a posteriori rechtfertigt eine Abweichung von dem oben genannten Grundsatz nicht.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin reichte am 16. Januar 1986 die internationale Anmeldung PCT/GB 86/00028 beim Patentamt des Vereinigten Königreichs ein. Das EPA war Bestimmungsort im Sinne des Artikels 2 (xiii) PCT.

II. Am 10. April 1986 übermittelte das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ISA) der Anmelderin eine Aufforderung zur Zahlung von 21 zusätzlichen Recherchegebühren gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT. In der Aufforderung hieß es, daß die obengenannte Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfülle, sondern in die folgenden 22 Gegenstände zerfalle:

Ansprüche 1, 2, 5

Als Thromboxan-Antagonist wirksame Verbindung zur Verwendung bei der Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von hormonbedingter Neoplasie sowie eine diese Verbindung enthaltende Zusammensetzung

Ansprüche 6 bis 25

Verbindung nach Anspruch 1 oder 5 mit der Formel I, wobei $XC_2H_2<$ ein Bicyclo[2.2.1]heptan-Ringsystem ist

Ansprüche 6 bis 24

Verbindung nach Anspruch 1 oder 5 mit der Formel I, wobei $XC_2H_2<$ ein Bicyclo[2.2.1]hept-2Z-en-Ringsystem ist

**Decision of the Technical
Board of Appeal 3.3.1
dated 11 August 1986
W 09/86
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: F. Antony
R. Schulte

**Applicant: National
Research Development Corporation**

**Headword: Thromboxane
Antagonists / NRDC**

Rule: 40.1 EPC

**Keyword: "Lack of unity" -
"Requirement to state reasons in
Invitation to pay, not elsewhere"**

Headnote

I. The reasons why an International Application does not comply with the unity requirements must be communicated to the Applicant in the Invitation pursuant to Article 17(3)(a) PCT. It is not sufficient if reasons could be found in the official files only (decisions W 04/85 and W 07/86 followed).

II. An intention to raise a posteriori unity objections cannot justify departing from the aforementioned principle.

Summary of Facts and Submissions

I. The Applicants filed International patent application PCT/GB 86/00028 with the United Kingdom Patent Office on 16 January 1986. The EPO was the designated Office in the sense of Art. 2(xiii) PCT.

II. On 10 April 1986, the EPO acting as International Searching Authority (ISA) sent to the Applicants an Invitation to pay 21 additional search fees, in accordance with Art. 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT. The Invitation indicated that the ISA considered that the above-referred application does not comply with the requirements of unity of invention, specifying 22 different subjects, as follows:

Claims 1,2,5

A compound having thromboxane antagonist activity for use in the manufacture of a medicament for use in the treatment of hormone-dependent neoplasias, and a composition comprising such a compound

Claims 6-25

A compound, according to Claim 1 or 5, having formula I, insofar as $XC_2H_2<$ represents a bicyclo (2,2,1) heptane ring system

Claims 6-24

A compound, according to Claim 1 or 5, having formula I, insofar as $XC_2H_2<$ represents a bicyclo (2,2,1) hept-2Z-ene ring system

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1, en
date du 11 août 1986
W 09/86
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: F. Antony
R. Schulte

**Déposant: National
Research Development Corporation**

**Référence: "Antagonistes du
Thromboxane/NRDC"**

Règle: 40.1 PCT

**Mot clé: "Absence d'unité" -
"Obligation impérieuse de préciser
les raisons dans l'invitation à payer"**

Sommaire

I. Les raisons pour lesquelles la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention doivent être communiquées au demandeur dans l'invitation prévue à l'article 17 (3) a) PCT. Il ne suffit pas que ces raisons ressortent du dossier (cf. décisions W 04/85 et W 07/86).

II. L'intention de soulever des objections quant à l'unité de l'invention a posteriori ne saurait justifier que l'on s'écarte du principe susmentionné.

Exposé des faits et conclusions

I. Les déposants ont remis la demande internationale de brevet PCT/GB 86/00028 le 16 janvier 1986 à l'Office des brevets du Royaume-Uni. L'OEB était Office désigné au sens de l'art. 2 (xiii) PCT.

II. Le 10 avril 1986, l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (ci-après dénommée "l'Administration") a adressé aux déposants une invitation à payer 21 taxes de recherche additionnelles, conformément à l'art. 17.3) a) et à la règle 40.1 PCT. L'invitation indiquait que l'Administration considérait que la demande susdite ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention et spécifiait 22 objets différents, à savoir:

Revendications 1, 2, 5

Composé ayant une activité d'antagoniste du thromboxane destiné à être utilisé dans la fabrication d'un médicament servant au traitement des néoplasies hormono-dépendantes, et composition comprenant un tel composé.

Revendications 6-25

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, $XC_2H_2<$ représentant un système à cycle de bicyclo (2,2,1) heptane.

Revendications 6-24

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, $XC_2H_2<$ représentant un système à cycle de bicyclo (2,2,1) hept-2Z-ène.

Ansprüche 6, 8 bis 21

Verbindung nach Anspruch 1 oder 5 mit der Formel I, wobei $XC_2H_2<$ ein 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptan-Ringsystem ist

Ansprüche 6, 8 bis 21

Verbindung nach Anspruch 1 oder 5 mit der Formel I, wobei $CX_2H_2<$ (richtig: $XC_2H_2<$) ein 7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-2Z-en-Ringsystem ist

Ansprüche 6 bis 24

Verbindung nach Anspruch 1 oder 5 mit der Formel I, wobei $XC_2H_2<$ ein Bicyclo[2.2.2]octan-Ringsystem ist

Ansprüche 6 bis 24

Verbindung nach Anspruch 1 oder 5 mit der Formel I, wobei $XC_2H_2<$ ein Bicyclo[2.2.2]oct-2Z-en-Ringsystem ist

Ansprüche 6, 8 bis 21

Verbindung nach Anspruch 1 oder 5 mit der Formel I, wobei $CX_2H_2<$ (richtig: $XC_2H_2<$) ein 6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-Ringsystem ist

Ansprüche 6, 8 bis 21

Verbindung nach Anspruch 1 oder 5 mit der Formel I, wobei $XC_2H_2<$ ein Cyclohexen-Ringsystem ist

Ansprüche 6, 8 bis 21

Verbindung nach Anspruch 1 oder 5 mit der Formel I, wobei $XC_2H_2<$ ein Cyclohexen-Ringsystem ist

Ansprüche 6, 8 bis 21

Verbindung nach Anspruch 1 oder 5 mit der Formel I, wobei $XC_2H_2<$ ein Hydroxycyclopentan-Ringsystem ist

Ansprüche 26 bis 29, 32 und teilweise 35 bis 37, soweit sie von den Ansprüchen 26 und 32 abhängen:

Erzeugnis, das eine Thromboxan-Antagonist-Verbindung sowie ein hormonales Therapeutikum und/oder ein zytotoxisches Mittel zur gleichzeitigen, getrennten oder aufeinanderfolgenden Anwendung bei der Behandlung von hormonbedingter Neoplasie enthält, sowie eine pharmazeutische Zusammensetzung und eine Mehrkomponenten-Packung, die dieses Erzeugnis enthalten.

Ansprüche 33 bis 34 und teilweise 35 bis 38:

Erzeugnis nach Gegenstand 12, bei dem die Verbindung die in Gegenstand 2 definierte Formel I hat

Ansprüche 33 bis 34 und teilweise 35 bis 38:

Erzeugnis nach Gegenstand 12, bei

Claims 6,8-21

A compound, according to Claim 1 or 5, having formula I, insofar as $XC_2H_2<$ represents a 7-oxa-bicyclo (2,2,1) heptane ring system

Claims 6,8-21

A compound, according to Claim 1 or 5, having formula I, insofar as $CX_2H_2<$ (correctly: $XC_2H_2<$) represents a 7-oxa-bicyclo (2,2,1) hept-2Z-ene ring system

Claims 6-24

A compound, according to Claim 1 or 5, having formula I, insofar as $XC_2H_2<$ represents a bicyclo (2,2,2) octane ring system

Claims 6-24

A compound, according to Claim 1 or 5, having formula I, insofar as $XC_2H_2<$ represents a bicyclo (2,2,2) oct-2Z-ene ring system

Claims 6,8-21

A compound, according to Claim 1 or 5, having formula I, insofar as $CX_2H_2<$ (correctly: $XC_2H_2<$) represents a 6,6-dimethyl-bicyclo (3,1,1) heptane ring system

Claims 6,8-21

A compound, according to Claim 1 or 5, having formula I, insofar as $XC_2H_2<$ represents a cyclohexene ring system

Claims 6,8-21

A compound, according to Claim 1 or 5, having formula I, insofar as $XC_2H_2<$ represents a cyclohexane ring system

Claims 6,8-21

A compound, according to Claim 1 or 5, having formula I, insofar as $XC_2H_2<$ represents a hydroxycyclopentane ring system

Claims 26-29,32 and partly 35-37 as far as dependent from Claims 26 and 32:

A product comprising a thromboxane antagonist compound and one or both of a hormonal therapy agent and a cytotoxic agent for simultaneous, separate or sequential use in the treatment of hormone-dependent neoplasias, a pharmaceutical composition and a kit, comprising such a product

Claims 33-34 and partly 35-38:

A product according to subject 12, in which the compound has the formula I as defined in subject 2

Claims 33-34 and partly 35-38:

A product according to subject 12, in

Revendications 6, 8-21

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, $XC_2H_2<$ représentant un système à cycle de 7-oxa-bicyclo (2,2,1) heptane.

Revendications 6, 8-21

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, $CX_2H_2<$ (en réalité: $XC_2H_2<$) représentant un système à cycle de 7-oxa-bicyclo (2,2,1) hept-2Z-ène.

Revendications 6-24

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, $XC_2H_2<$ représentant un système à cycle de bicyclo (2,2,2) octane.

Revendications 6-24

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, $XC_2H_2<$ représentant un système à cycle de bicyclo (2,2,2) oct-2Z-ène.

Revendications 6,8-21

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, $CX_2H_2<$ (en réalité: $XC_2H_2<$) représentant un système à cycle de 6,6-diméthyl-bicyclo (3,1,1) heptane.

Revendications 6,8-21

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, $XC_2H_2<$ représentant un système à cycle de cyclohexane.

Revendications 6,8-21

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, $XC_2H_2<$ représentant un système à cycle de cyclohexane.

Revendications 6,8-21

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, $XC_2H_2<$ représentant un système à cycle d'hydroxycyclopentane.

Revendications 26-29,32 et partiellement 35-37 pour autant qu'elles dépendent des revendications 26 et 32.

Produit comprenant un composé antagoniste du thromboxane et un agent de thérapie hormonale ou un agent cytotoxique ou les deux, pour un usage simultané, séparé ou séquentiel dans le traitement de néoplasies hormono-dépendantes; une composition pharmaceutique et un "kit" comprenant un tel produit.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 2.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel

dem die Verbindung die in Gegenstand 3 definierte Formel I hat

Ansprüche 33 bis 34 und teilweise 35 bis 38:

Erzeugnis nach Gegenstand 12, bei dem die Verbindung die in Gegenstand 4 definierte Formel I hat

Ansprüche 33 bis 34 und teilweise 35 bis 38:

Erzeugnis nach Gegenstand 12, bei dem die Verbindung die in Gegenstand 5 definierte Formel I hat

Ansprüche 33 bis 34 und teilweise 35 bis 38:

Erzeugnis nach Gegenstand 12, bei dem die Verbindung die in Gegenstand 6 definierte Formel I hat

Ansprüche 33 bis 34 und teilweise 35 bis 38:

Erzeugnis nach Gegenstand 12, bei dem die Verbindung die in Gegenstand 7 definierte Formel I hat

Ansprüche 33 bis 34 und teilweise 35 bis 38:

Erzeugnis nach Gegenstand 12, bei dem die Verbindung die in Gegenstand 8 definierte Formel I hat

Ansprüche 33 bis 34 und teilweise 35 bis 38:

Erzeugnis nach Gegenstand 12, bei dem die Verbindung die in Gegenstand 9 definierte Formel I hat

Ansprüche 33 bis 34 und teilweise 35 bis 38:

Erzeugnis nach Gegenstand 12, bei dem die Verbindung die in Gegenstand 10 definierte Formel I hat

Ansprüche 33 bis 34 und teilweise 35 bis 38:

Erzeugnis nach Gegenstand 12, bei dem die Verbindung die in Gegenstand 11 definierte Formel I hat

Es wurden zusätzliche Gebühren in Höhe von insgesamt 13 209 GBP angefordert; in der Aufforderung wurden die oben genannten Feststellungen jedoch nicht begründet.

III. Am 2. Mai 1986 ging von der Anmelderin ein Beleg über die Entrichtung aller in der oben genannten Aufforderung bezeichneten zusätzlichen internationalen Recherchegebühren zusammen mit einem Widerspruch gemäß Regel 40.2 (c) PCT ein. Der Widerspruch wurde damit begründet, daß die geltenden Ansprüche alle auf eine einzige erfinderische Idee gerichtet seien und daß die in der Aufforderung angegebenen verschiedenen Gegenstände besondere Ausführungsarten dieser einen Erfindung und nicht verschiedene Erfindungen seien. Die Erfindung beruhe nämlich auf der Entdeckung, daß alle als Thromboxan-Antagonisten wirksamen Verbindungen auch zur Behandlung von hormonbedingter Neoplasie eingesetzt werden könnten. Der erste in der Aufforderung bezeichnete Gegenstand beanspruche diese zweite medizinische Indikation auf verschiedene Arten; der zwölfte Gegenstand beanspruche dieselbe Indikation in Verbindung mit einem oder zwei weiteren Wirkstoffen; die übrigen Ge-

which the compound has the formula I as defined in subject 3

Claims 33-34 and partly 35-38:

A product according to subject 12, in which the compound has the formula I as defined in subject 4

Claims 33-34 and partly 35-38:

A product according to subject 12, in which the compound has the formula I as defined in subject 5

Claims 33-34 and partly 35-38:

A product according to subject 12, in which the compound has the formula I as defined in subject 6

Claims 33-34 and partly 35-38:

A product according to subject 12, in which the compound has the formula I as defined in subject 7

Claims 33-34 and partly 35-38:

A product according to subject 12, in which the compound has the formula I as defined in subject 8

Claims 33-34 and partly 35-38:

A product according to subject 12, in which the compound has the formula I as defined in subject 9

Claims 33-34 and partly 35-38:

A product according to subject 12, in which the compound has the formula I as defined in subject 10

Claims 33-34 and partly 35-38:

A product according to subject 12, in which the compound has the formula I as defined in subject 11

Additional fees in the total amount of GBP 13,209 were said to be required; however, the Invitation did not specify the reasons for its afore-said findings.

III. On 2 May 1986 a voucher for the settlement of all the additional International Search Fees identified in the above-referred Invitation was received from the Applicants, together with a protest in accordance with Rule 40.2(c) PCT. According to the reasons of this protest the claims on file are all directed to a single inventive concept, the various subjects specified in the Invitation being directed to particular embodiments of the one invention, rather than to different inventions. More particularly, the invention arises from the finding that any compound having thromboxane antagonist activity is also of value in the treatment of hormone-dependant neoplasias. The first subject identified in the Invitation claims this second medical use in different ways; the twelfth subject claims the same use in conjunction with the use of one or both of two additional agents; and the remaining subjects specify thromboxane antagonist compounds of particular interest for use in the invention, all belonging to one and the same class

le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 3.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 4.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 5.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 6.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 7.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 8.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 9.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 10.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 11.

Il était notifié que les taxes additionnelles exigées s'élevaient à 13 209 GBP; toutefois, l'invitation ne précisait pas les raisons ayant conduit aux conclusions précitées.

III. Le 2 mai 1986, parvenait à l'Office un document justificatif attestant le règlement par les déposants de toutes les taxes de recherche internationale additionnelles mentionnées dans la susdite invitation, assorti d'une réserve conformément à la règle 40.2 c) PCT. D'après les motifs de cette réserve, les revendications au dossier se rattacheraient toutes à un concept inventif unique, les différents objets précisés dans l'invitation concernant des modes de mise en oeuvre particuliers d'une seule invention, et non pas différentes inventions. Plus particulièrement, l'invention découlerait de la découverte que tout composé ayant une activité d'antagoniste du thromboxane est aussi intéressant pour le traitement des néoplasies hormono-dépendantes. Le premier objet mentionné dans l'invitation revendiquerait cette deuxième application thérapeutique de différentes manières; le douzième objet revendiquerait la même application conjointement avec l'utilisation de deux agents additionnels ou de l'un d'entre eux; quant aux objets

genstände spezifizierten Thromboxan-Antagonist-Verbindungen, die für die erfindungsgemäße Anwendung besonders wichtig seien; sie gehörten alle ein und der selben Verbindungsklasse an, die durch die Formel I des Anspruchs 6 definiert sei.

Entscheidungsgründe

1. Gemäß Artikel 154 (3) EPÜ und Artikel 9 der Vereinbarung zwischen der WIPO und der EPO sind die Beschwerdekammern des EPA für Entscheidungen über Widersprüche von Anmeldern gegen die vom EPA nach Artikel 17 (3) a) PCT festgesetzten zusätzlichen Gebühren zuständig (ABl. EPA 1978, 249). Der Widerspruch ist nach Regel 40.2 c) PCT zulässig, weil die Anmelderin die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch gezahlt und diesem die Gründe dafür beigefügt hat, daß die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle.

2. Die ISA weist in ihrer Aufforderung darauf hin, daß die darin genannten 22 Gegenstände ihres Erachtens eine Gruppe von Erfindungen seien, die nicht so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichten. Entgegen der Regel 40.1 PCT enthält die Aufforderung jedoch keine Begründung der obigen Feststellung.

3. Diese Kammer und eine andere Beschwerdekammer des EPA haben bereits entschieden (in den Sachen W 04/85 vom 22. April 1986 und W 07/86 vom 6. Juni 1986), daß eine Aufforderung nach Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT rechtlich nur wirksam ist, wenn sie eine Begründung enthält.

4. Im vorliegenden Fall enthält zwar die Akte eine ausführliche Erläuterung zur Frage der Einheitlichkeit der Erfindung. In Regel 40.1 PCT heißt es jedoch ausdrücklich, daß "in der Aufforderung ... die Gründe ... anzugeben" sind (Hervorhebung hinzugefügt). Es genügt also nicht, wenn Erklärungen (oder gar eine volle Begründung) so gegeben werden, daß der Anmelder vor Einlegung seines Widerspruchs davon nicht Kenntnis nehmen kann. Nach Auffassung der Kammer dient die von der ISA verlangte Begründung nicht oder zumindest nicht in erster Linie dazu, der Kammer den Sachverhalt verständlicher zu machen oder ihr die Arbeit zu erleichtern; sie ist vielmehr für den Anmelder wesentlich, damit er sich eine Meinung darüber bilden kann,

(i) ob und in welchem Umfang ein Widerspruch aussichtsreich und deshalb überhaupt lohnend erscheint und

(ii) welche Argumente er zur Begründung seines Widerspruchs anführen könnte, um die Gründe der ISA zu entkräften.

Erklärungen - wie überzeugend sie auch sein mögen - können dem Anmelder nicht bei der Meinungsbildung helfen, wenn er

of compounds, defined by formula (I) of Claim 6.

Reasons for the Decision

1. Pursuant to Art. 154(3) EPC and Art. 9 of the agreement between WIPO and the EPO, the Boards of Appeal of the EPO are responsible for deciding on protests made by Applicants against additional search fees charged by the EPO under Art. 17(3)(a) PCT (OJ EPO 4/1978, 249). The protest is admissible under Rule 40.2(c) PCT because the Applicants have paid the additional fees under protest and have added to the protest reasons according to which the international application complies with the unity requirements.

2. The ISA has made clear in its Invitation that it considers the 22 subjects specified therein as a group of inventions not so linked as to form a single general inventive concept. Contrary to Rule 40.1 PCT, however, it failed to specify, in the Invitation, the reasons for its above finding.

3. This Board and another Appeal Board of the EPO have already decided (W 04/85 of 22 April 1986 and W 07/86 of 6 June 1986) that indicating of reasons in an Invitation pursuant to Art. 17, para. 3, lit. a, and Rule 40.1 PCT is an essential prerequisite for such an Invitation to be legally effective.

4. It is true that in the present case the file contains a detailed explanatory statement to the point of unity. However, Rule 40.1 PCT expressly states that "**the Invitation...** shall specify the reasons ..." (emphasis added). It is thus insufficient if explanations (or even full reasons) are given in such a way that the Applicants have no opportunity to take note thereof before formulating their protest. In the Board's view, the requirement for the ISA to give reasons does not, or at least not in the first line, serve the better understanding or convenience of the Board, but is essential for the Applicants so that they can form an opinion:

(i) whether and to what extent any protest has a reasonable chance of success and is therefore at all worthwhile; and

(ii) what arguments from their side might be suitable as reasons accompanying their protest so as to prevail over the ISA's reasons.

Explanations, however cogent, which the Applicants have no opportunity to see cannot help them in forming their opinion and are, therefore, not

restants, ils spécifieraient des composés antagonistes du thromboxane présentant un intérêt particulier pour une application dans l'invention, tous faisant partie d'une seule et même classe de composés, définie par la formule (I) de la revendication 6.

Motifs de la décision

1. En vertu de l'art. 154(3) CBE et de l'art. 9 de l'accord entre l'OMPI et l'OEB, il incombe aux Chambres de recours de l'OEB de statuer sur les réserves faites par les demandeurs à l'encontre de taxes de recherche additionnelles exigées par l'Office sur la base de l'art. 17.3)a) PCT (J.O. de l'OEB 4/1978, p. 249). Dans le cas d'espèce, la réserve est recevable en vertu de la règle 40.2 c) PCT, puisque les déposants ont payé les taxes additionnelles faisant l'objet de la réserve et qu'ils ont joint une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention.

2. L'Administration a bien précisé dans son invitation qu'elle considère que les 22 objets qui y sont désignés forment un groupe d'inventions *non liées* entre elles de façon à former un concept inventif général unique. Toutefois, contrairement à la règle 40.1 PCT, elle a omis d'indiquer dans l'invitation les raisons de ce point de vue.

3. La Chambre et une autre Chambre de recours de l'OEB ont déjà dit (cf. décisions W 04/85 du 22 avril 1986 et W 07/86 du 6 juin 1986) que l'indication des raisons dans une invitation émise conformément à l'art. 17.3) a) et à la règle 40.1 PCT constitue un préalable essentiel à l'effet juridique produit par une telle invitation.

4. Dans le présent cas, le dossier contient, il est vrai, un rapport explicatif détaillé sur la question d'unité de l'invention. Cependant la règle 40.1 PCT énonce expressément que "**l'invitation** (mot souligné par la Chambre) ... doit indiquer les raisons ...". Il n'est donc pas suffisant que des explications (ou même des raisons amplement développées) soient données de manière telle que les demandeurs n'aient pas l'occasion d'en prendre connaissance avant de formuler leur réserve. La Chambre est d'avis que l'exigence selon laquelle l'Administration doit motiver son point de vue n'a pas pour but essentiel d'apporter plus de clarté ou de commodité à la Chambre elle-même, mais bien de permettre aux déposants de se forger une opinion quant au fait de savoir:

1° si et dans quelle mesure une quelconque réserve a une chance raisonnable de succès et vaut donc la peine d'être formulée;

2° quels arguments pourraient accompagner leur réserve de façon à l'emporter sur les motifs de l'Administration.

Des explications, aussi convaincantes soient-elles, mais dont les déposants n'ont pas l'occasion de prendre connaissance, ne sauraient aider ceux-

Kenntnis erlangt; sie können daher eine Begründung in der Aufforderung nicht ersetzen.

5. Aus ähnlichen Überlegungen heraus kann sich die Kammer nicht mit der Praxis der ISA einverstanden erklären, dem Anmelder im Rahmen des PCT-Systems die Recherchenergebnisse nicht mitzuteilen, die einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit *a posteriori* nach sich ziehen. Diese Praxis verstößt zumindest insoweit eindeutig gegen Artikel 113(1) EPU, als die Aufforderung nach Artikel 17(3) a) PCT keine Begründung enthält. Das Recht auf Begründung ist ein Grundrecht, das dem Anmelder auch im PCT-System nicht verwehrt werden darf.

6. Da die Aufforderung keine Begründung enthält, muß nunmehr geprüft werden, ob der vorliegende Fall so einfach ist, daß die bloße Aufzählung der Gegenstände zum Nachweis mangelnder Einheitlichkeit ausreicht.

6.1. Entsprechend der Aufforderung enthält die Anmeldung 22 verschiedene Erfindungen. Zwar ist nicht ganz auszuschließen, daß es Patentanmeldungen mit derart vielen unzusammenhängenden Erfindungen gibt; die allgemeine Erfahrung lehrt jedoch, daß dies doch sehr unwahrscheinlich ist und nur selten vorkommt. Wenn eine erste Prüfung der Einheitlichkeit zu einem derart unwahrscheinlichen Ergebnis gelangt, so ist vor Ausstellung der Aufforderung eine sorgfältige Überprüfung geboten.

6.2. Die der Erfindung zugrunde liegende, in der Einführung zur Beschreibung genannte Aufgabe, von der die ISA bei ihren Überlegungen ausgehen muß, besteht darin, neue (zusätzliche) Mittel zur Bekämpfung von hormonbedingter Neoplasie bereitzustellen. Zur Lösung dieser Aufgabe wird in den Ansprüchen 1, 2 und 5 - mit jeweils anderen Worten - eine zweite therapeutische Anwendung für bestimmte, durch einen biologischen Parameter definierte Verbindungen vorgeschlagen. Anspruch 6 und die abhängigen Ansprüche 7 bis 25 sind auf eine Verbindungsklasse gerichtet, die durch Strukturparameter definiert ist und offensichtlich unter die Kategorie von Verbindungen fällt, deren Verwendung in den Ansprüchen 1, 2 und 5 beansprucht wird. Zweifellos ist in diesem Stadium mangels einer ausführlichen Begründung nicht erkennbar, weshalb diese Verbindungen (also die Ansprüche 6 bis 25) nicht zur Lösung derselben Aufgabe beitragen sollten wie die Ansprüche 1, 2 und 5.

6.3 Selbst wenn die Ansprüche 1, 2 und 5 - z. B. wegen mangelnder Neuheit gestrichen würden, wäre ohne ausführliche gegenteilige Begründung nicht ersichtlich, weshalb die durch Anspruch 6 definierte Verbindungsklasse nicht dieselbe Aufgabe lösen sollte, nämlich die Bereitstellung verbesserter Verbindungen zur Bekämpfung bestimmter Formen der Neoplasie. Die in Formel I des Anspruchs 6 mit dem Buchstaben X bezeichneten Strukturen unterscheiden sich nicht so stark voneinander, daß sie ohne eine ausführ-

a sufficient substitute for the missing reasons in the Invitation.

5. On the basis of essentially the same considerations, the Board cannot agree with a practice of the ISA according to which, in the framework of the PCT system, the results of searches leading to *a posteriori* unity objections are not communicated to the applicants. Such a practice clearly contravenes Article 113(1) EPC at least insofar as the Invitation pursuant to Article 17(3)(a) PCT contains no reasons. Entitlement to reasons is a fundamental right which therefore cannot be denied under the PCT system.

6. There being no reasons given in the Invitation, it remains to be seen whether the present case is an exceptionally simple one, in which the mere enumeration of subjects is sufficient to prove lack of unity:

6.1. According to the Invitation the application comprises 22 different inventions. While the existence of patent applications with such a high number of separate, non-interrelated inventions cannot be ruled out completely, general experience teaches that this is extremely unlikely and thus rare. In cases where a provisional unity evaluation leads to such an unlikely result, this warrants particular care before issuing the Invitation.

6.2. The problem of the invention as pointed out in the introduction to the specification and which has to serve as the basis for the ISA's considerations, is to propose novel (additional) means to combat hormone-dependent neoplasias. As a solution, Claims 1, 2 and 5 propose - in differing terms - a second therapeutical use for certain compounds defined by a biological parameter. Claim 6 and the dependant Claims 7 to 25 are directed to a class of compounds defined by structural parameters and apparently failing in the category of the compounds whose use is claimed in Claims 1, 2 and 5. Certainly at this stage, in the absence of detailed reasons to the contrary, it cannot be seen why these compounds (thus Claims 6 to 25) could not contribute to the solution of the same problem as Claims 1, 2 and 5.

6.3. Even supposing that Claims 1, 2 and 5 should fall - e. g. for lack of novelty - it could not be seen, without detailed reasons to the contrary, why the class of compounds defined by Claim 6 could not solve one and the same problem, viz. that of providing improved compounds for combatting certain neoplasias. The structures represented by the symbol X in formula (I) of Claim 6 are not so different either that, absent detailed justification, they can be recognised as lacking unity. Thus, without detailed reasons, it can-

ci à se faire une opinion et ne suffisent donc pas à remplacer les motifs qui font défaut dans l'invitation.

5. Se fondant pour l'essentiel sur les mêmes considérations, la Chambre ne saurait approuver une pratique de l'Administration selon laquelle, dans le cadre du système du PCT, les résultats de recherches conduisant à des objections d'unité *a posteriori* ne sont pas communiqués aux déposants. Une telle pratique va à l'évidence à l'encontre de l'art. 113(1) CBE du moins dans la mesure où l'invitation selon l'art. 17.3) a) PCT ne comporte pas de raisons. Le droit de connaître les raisons qui ont donné lieu à l'invitation constitue un droit fondamental qui ne peut pas être dénié dans le cadre du système PCT.

6. Sachant qu'aucune raison ne figure dans l'invitation, il reste à examiner si le cas d'espèce est un cas exceptionnellement simple, dans lequel la simple énumération des objets suffit à établir le défaut d'unité de l'invention:

6.1 D'après l'invitation, la demande comporte 22 inventions différentes. Bien qu'on ne puisse pas totalement écarter l'existence de demandes de brevet ayant un nombre aussi élevé d'inventions séparées, sans lien entre elles, l'expérience générale enseigne que de tels cas sont très peu probables et donc rares. Ceux où une appréciation provisoire de l'unité conduit à un résultat aussi improbable méritent qu'on leur accorde une attention particulière avant que d'émettre l'invitation.

6.2 Le problème que l'invention se propose de résoudre, tel qu'il ressort de l'introduction de la description et sur lequel doivent se fonder les considérations de l'Administration consiste à proposer des moyens additionnels nouveaux pour lutter contre les néoplasies hormono-dépendantes. A titre de solution, les revendications 1, 2 et 5 proposent - en des termes différents - une deuxième application thérapeutique pour certains composés définis par un paramètre biologique. La revendication 6 et les revendications dépendantes 7 à 25 concernent une classe de composés définis par des paramètres structuraux et rentrant apparemment dans la catégorie des composés dont l'application fait l'objet des revendications 1, 2 et 5. Il est certain qu'à ce stade, en l'absence de motifs circonstanciés démontrant le contraire, on ne voit pas pourquoi ces composés (et donc les revendications 6 à 25) ne pourraient pas contribuer à la résolution du même problème que les revendications 1, 2 et 5.

6.3 A supposer même que les revendications 1, 2 et 5 soient rejetées - par exemple pour défaut de nouveauté - on ne pourrait pas saisir, en l'absence de motifs circonstanciés démontrant le contraire, pourquoi la classe de composés définie dans la revendication 6 ne pourrait pas résoudre un seul et même problème, à savoir celui de fournir des composés améliorés pour la lutte contre certaines néoplasies. Les structures représentées par le symbole X dans la formule (I) de la revendication 6 ne sont pas non plus si différentes

liche Begründung als uneinheitlich erkennbar wären. Ohne ausführliche Begründung ist daher nicht ersichtlich, weshalb die Gegenstände 2 bis 11, wie in der Aufforderung angegeben, uneinheitlich sein sollten.

6.4. Der in der Aufforderung genannte Gegenstand 12 bezieht sich im wesentlichen auf die in den Ansprüchen 1, 2 und 5 beanspruchte Anwendung in Verbindung mit der Verwendung eines oder zweier weiterer Wirkstoffe. Auch hier ist ohne eine ausführliche Begründung des Gegenteils nicht ersichtlich, weshalb die Verwendung eines Wirkstoffes in Verbindung mit einem zweiten und/oder dritten nicht zur Lösung derselben Aufgabe wie die alleinige Verwendung des ersten Wirkstoffes beitragen sollte.

6.5. Für die Gegenstände 13 bis 22 gelten die Ausführungen unter Nr. 6.3 entsprechend.

6.6. Zusammenfassend ist festzustellen, daß nach Auffassung der Kammer kein einfach gelagerter Fall vorliegt, bei dem die bloße Aufzählung der Gegenstände auch ohne ausführliche Begründung ganz oder teilweise genügt, um eine mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung nachzuweisen.

7. Der Aufforderung fehlt demnach die rechtliche Grundlage, weil sie gegen Regel 40.1 in Verbindung mit Regel 13.1 PCT verstößt; sie ist somit rechtlich unwirksam. Die zusätzlichen Recherchegebühren können deshalb nicht einbehalten werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der zusätzlichen Recherchegebühren wird angeordnet.

not be seen why subjects 2 to 11 as specified in the invitation should lack unity relative to one another.

6.4. Subject 12 as specified in the Invitation relates substantially to the use claimed in Claims 1, 2 and 5 in conjunction with the use of one or two additional agents. Again, without detailed reasons to the contrary, it cannot be seen why the use of a first agent in conjunction with a second and/or third agent could not contribute to the solution of the same problem as the use of the said first agent alone.

6.5. To subjects 13 to 22 is applicable, *mutatis mutandis*, what has been said in sub-paragraph 6.3 above.

6.6. In summary, the Board fails to see a simple case in which the mere enumeration of subjects, wholly or in part, could sufficiently demonstrate lack of unity even in the absence of detailed reasons.

7. Accordingly, the Invitation lacks legal basis, because it contravenes Rule 40.1 read in conjunction with Rule 13.1 PCT, and thus cannot have any legal effect. Therefore the additional search fees cannot be retained.

Order

For these reasons, it is decided that:

Refund of the additional search fees is ordered.

qu'en l'absence de justification détaillée, on puisse les taxer de défaut d'unité. Aussi, des motifs circonstanciés faisant défaut, il n'est pas possible de comprendre pourquoi aucun lien n'existerait entre les objets 2 à 11 mentionnés dans l'invitation.

6.4 L'objet 12 précisé dans l'invitation concerne en substance l'application faisant l'objet des revendications 1, 2 et 5 conjointement avec l'utilisation d'un ou deux agents additionnels. Là encore, sans motifs circonstanciés démontrant le contraire, on ne voit pas pourquoi l'utilisation d'un premier agent en combinaison avec un deuxième ou un troisième agent ou avec les deux ne pourrait pas contribuer à la résolution du même problème que l'utilisation du seul premier agent.

6.5 Ce qui a été dit au point 6.3 s'applique, *mutatis mutandis*, aux objets 13 à 22.

6.6 En résumé, la Chambre estime qu'il ne s'agit pas d'un cas simple dans lequel l'énumération des objets, en totalité ou en partie, pourrait apporter une démonstration suffisante du défaut d'unité de l'invention, même en l'absence de motifs détaillés.

7. En conséquence, l'invitation manque de base légale, car elle enfreint la règle 40.1, considérée conjointement avec la règle 13.1 PCT, et ne saurait donc produire un effet juridique. Il s'ensuit que les taxes de recherche additionnelles ne peuvent pas être retenues.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Les taxes de recherche additionnelles seront remboursées au déposant.