

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 9. November 1988
W 31/88 - 3.3.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: ... *

Stichwort: Beta-Blocker

Artikel: 154 (3) EPÜ; 6, 17 (2) a) ii),
17 (3) a) PCT

Regel: 13, 40.1, 40.2 c) PCT

Schlagwort: "Aufforderung zur
Zahlung zusätzlicher Gebühren wegen
mangelnder Klarheit"

Leitsätze

I. Bei der Untersuchung der Patentansprüche auf Klarheit und Knappheit hat sich die Internationale Recherchenbehörde (ISA) darauf zu beschränken festzustellen, ob die Ansprüche so verständlich sind, daß eine sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann (Art. 17 (2) a) ii) PCT).

II. Die Internationale Recherchenbehörde (ISA) ist nach dem PCT nicht befugt, materiellrechtlich zu prüfen, ob die Anforderungen des Artikels 6 PCT (insbesondere die Klarheit und Knappheit der Patentansprüche) erfüllt sind.

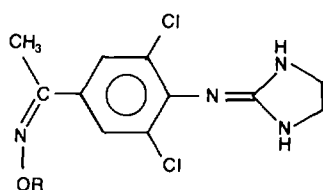
III. In Artikel 17 PCT wird zwischen der Frage nach der Klarheit der Patentansprüche als Voraussetzung für eine sinnvolle Recherche und der Frage nach der Einheitlichkeit der Erfindung unterschieden. Die mangelnde Klarheit eines Patentanspruchs kann nicht als Begründung für einen Einwand wegen Nichteinheitlichkeit der Erfindung herangezogen werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin reichte am 6. April 1988 die internationale Anmeldung ... ein. Das Europäische Patentamt ist Bestimmungsamt im Sinne des Artikels 2(xiii) PCT.

Der Anspruch 1 dieser Anmeldung hat Verbindungen mit folgenden Formeln zum Gegenstand:

(I)



*) Name nicht veröffentlicht.

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
9 November 1988
W 31/88 - 3.3.1
(Translation)**

Composition of the Board:

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

Applicant: ...^{*)}

Headword: Beta blockers

Article: 154 (3) EPC; 6, 17 (2) (a) (ii),
17 (3) (a) PCT

Rule: 13, 40.1, 40.2 (c) PCT

Keyword: "Invitation to pay
additional fees on the grounds of
alleged lack of clarity"

Headnote

I. Consideration of the clarity and conciseness of claims by the International Searching Authority (ISA) is limited to whether they can be sufficiently understood to permit a meaningful search to be carried out (Article 17 (2) (a) (ii) PCT).

II. Under the PCT the International Searching Authority (ISA) is not competent to consider and judge whether the requirements of Article 6 PCT (in particular clarity and conciseness of claims) have been met.

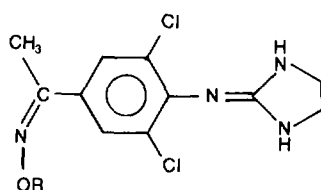
III. According to Article 17 PCT clarity of claims for the purposes of a meaningful search is a separate question from that of unity of invention. An alleged lack of clarity in a claim cannot be used as a reason for an objection based on lack of unity.

Summary of Facts and Submissions

1. On 6 April 1988 the applicants filed international patent application The European Patent Office is a designated Office within the meaning of Article 2(xiii) PCT.

Claim 1 of this application relates to compounds with the following formulae:

(I)



*) Name withheld.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1, en
date du 9 novembre 1988
W 31/88 - 3.3.1
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre:

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

Demandeur: ...^{*)}

Référence: Bêta-bloquants

Article: 154 (3) CBE; 6, 17 (2) a) ii),
17 (3) a) PCT

Règle: 13, 40.1, 40.2 c) PCT

Mot-clé: "Invitation à payer les
taxes additionnelles fondée sur une
allégation d'un manque de clarté"

Sommaire

I. La considération de la clarté et de la concision des revendications par l'Administration chargée de la recherche internationale (ACRI) est limitée à la question de savoir si les revendications peuvent être suffisamment comprises pour qu'une recherche significative puisse être effectuée (article 17.2 a) ii) PCT).

II. L'Administration chargée de la recherche internationale (ACRI) n'est pas compétente sous le PCT pour considérer et juger quant au fond la question de savoir si les exigences de l'article 6 PCT (en particulier, la clarté et la concision des revendications) sont satisfaites.

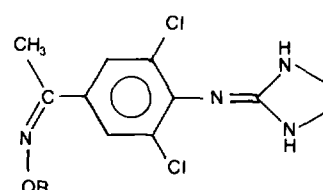
III. Selon l'article 17 PCT, la question de la clarté des revendications pour les besoins d'une recherche significative est séparée de la question de l'unité de l'invention. L'allégation du manque de clarté d'une revendication ne peut servir de fondement à une objection d'absence d'unité d'invention.

Exposé des faits et conclusion

I. La Demanderesse a déposé, le 6 avril 1988, la demande internationale... . L'Office européen des brevets est office désigné au sens de l'article 2.xiii) du PCT.

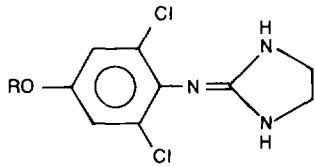
La revendication 1 de cette demande a pour objet des composés répondant aux formules:

(I)

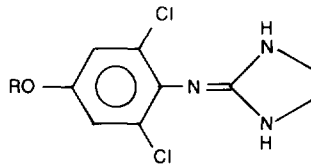


*) Nom non publié.

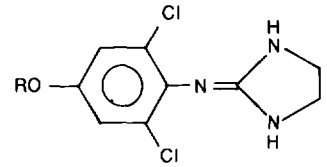
(II)



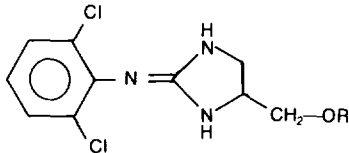
(II)



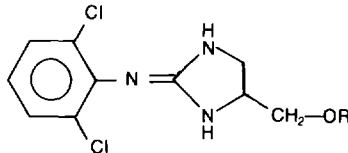
(II)



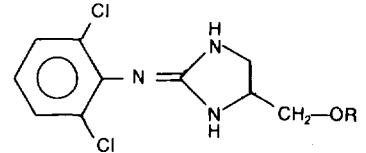
(III)



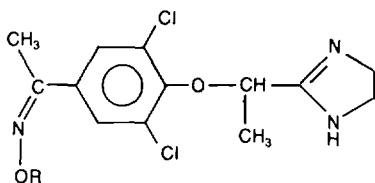
(III)



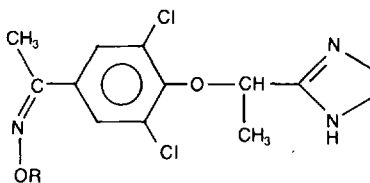
(III)



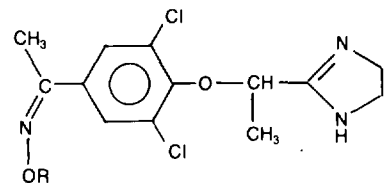
(IV)



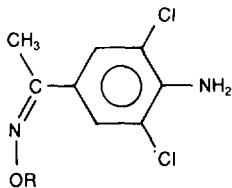
(IV)



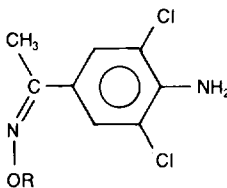
(IV)



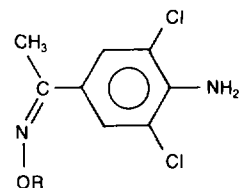
(V)



(V)



(V)



wobei R ein 3-tert.-Butylamino-2-hydroxypropyl-Radikal ist.

In which R represents a 3-tert-butylamino-2-hydroxy-propyl radical.

dans lesquelles R représente un radical 3-tert-butylamino-2-hydroxy-propyle.

II. Am 19. Juli 1988 forderte das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde (ISA) die Anmelderin gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT zur Zahlung zweier zusätzlicher Gebühren mit der Begründung auf, die Anmeldung erfülle nicht das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung (R. 13.1 PCT). Der Anspruch 1 weise wegen seiner durch die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Verbindungen bedingten komplizierten Formulierung nicht die in Artikel 6 PCT geforderte Klarheit und Knappheit auf. Klarheit stehe im engen Zusammenhang mit dem Vorliegen einer eindeutig abgegrenzten einzigen allgemeinen erfindnerischen Idee; im vorliegenden Fall führe die mangelnde Klarheit dazu, daß zwischen folgenden drei Gegenständen zu unterscheiden sei, die jeweils einer klar umrissenen einzigen allgemeinen erfindnerischen Idee entsprächen:

a) den Verbindungen der Formeln I, IV und V

b) den Verbindungen der Formel II

c) den Verbindungen der Formel III

III. Die Anmelderin entrichtete am 17. August 1988 die beiden zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) PCT.

II. On 19 July 1988 the European Patent Office, as the International Searching Authority (ISA), sent the applicants in accordance with Article 17 (3) (a) and Rule 40.1 PCT an invitation to pay two additional fees on the grounds that the application did not meet the requirement of unity of invention (Rule 13.1 PCT). It considered that Claim 1, the wording of which was complicated owing to the dissimilarity of the claimed compounds, was not, as a result, clear and concise as required by Article 6 PCT; since clarity goes hand in hand with a single, clearly defined, general inventive concept, the lack of clarity meant that the following three subjects had to be distinguished, each one representing a single, clearly defined, general inventive concept:

(a) compounds with formulae I, IV, V;

(b) compounds with formula II;

(c) compounds with formula III.

III. On 17 August 1988 the applicants paid the two additional fees under protest in accordance with Rule 40.2 (c) PCT.

II. Le 19 juillet 1988, l'Office européen des brevets, en sa qualité d'Administration chargée de la recherche internationale (ACRI), a envoyé à la demanderesse, conformément à l'article 17.3) a) et à la règle 40.1 du PCT, une invitation à payer deux taxes additionnelles au motif que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention (Règle 13.1 du PCT). Il estimait que la première revendication, en raison de sa formulation compliquée due à la dissimilitude des composés revendiqués, n'était pas conforme aux exigences de clarté et de concision posées à l'article 6 du PCT; la clarté allant de pair avec un seul concept inventif général clairement délimité, l'absence de clarté conduisait à distinguer les trois sujets suivants, chacun correspondant à un seul concept inventif général nettement déterminé:

a) composés de formules I, IV, V;

b) composés de formule II;

c) composés de formule III.

III. Le 17 août 1988, la demanderesse a acquitté les deux taxes additionnelles tout en formulant une réserve conformément à la règle 40.2 c) du PCT.

Sie machte im wesentlichen geltend, daß die beanspruchten Verbindungen alle derselben allgemeinen Formel (dem in der 2- und der 5-Stellung substituierten 1,3-Dichlorbenzol) entsprächen und alle als Beta-Blocker und Alpha-Antagonisten wirksam seien. Sie verlangte deshalb die Rückzahlung der beiden zusätzlichen Gebühren.

Hilfswise brachte die Beschwerdeführerin vor, daß die beanspruchten Verbindungen in zwei Familien unterteilt werden könnten, nämlich erstens in Clonidin-Derivate, die in der Para-Stellung des Phenylrings oder in der 4-Stellung des Imidazolidinrings substituiert seien, und zweitens in Derivate des in der 4-Stellung des Phenylrings substituierten 3,5-Dichloroximinoacetophenons. Sie beantragte daher die Rückzahlung einer der zusätzlichen Gebühren.

Entscheidungsgründe

1. Gemäß Artikel 154(3) EPÜ und Artikel 9 der Vereinbarung zwischen der WIPO und der EPO sind für Entscheidungen über Widersprüche gegen nach Artikel 17(3)a PCT festgesetzte zusätzliche Gebühren die Beschwerdekammern des EPA zuständig (ABl. EPA 1985, 320, 324).

2. Die Zahlungsaufforderung und der Widerspruch entsprechen den Bedingungen der Regel 40 PCT. Sie sind somit zulässig.

3. Wie unter Nummer II dargelegt, stützt sich der von der ISA erhobene Einwand wegen Nichteinheitlichkeit darauf, daß der Anspruch 1 den in Artikel 6 Satz 2 PCT genannten Erfordernissen der Klarheit und Knappheit nicht entspricht.

Diese Kammer hat bereits in ihrer Entscheidung W03/88 vom 8. November 1988 darauf hingewiesen, daß der PCT im wesentlichen verfahrensrechtlicher Art ist. Das Verfahren vor der ISA ist in Artikel 17 PCT geregelt und hat die Erstellung des internationalen Recherchenberichts entsprechend Artikel 18 PCT zum Gegenstand. Die Aufgaben der ISA stehen also ausschließlich im Zusammenhang mit dem Ziel, eine internationale Recherche durchzuführen und anschließend den Recherchenbericht zu erstellen.

In Artikel 6 PCT sind die materiellrechtlichen Anforderungen aufgeführt, denen die Patentansprüche genügen müssen, insbesondere die Erfordernisse der Klarheit und Knappheit. Aus Artikel 17 PCT geht eindeutig hervor, daß die ISA nicht befugt ist, diese Anforderungen sachlich zu prüfen. Was die Patentansprüche anbelangt, so sind in Artikel 17(2)a) ii) PCT die Befugnisse und die Pflichten der ISA wie folgt festgelegt: Ist die ISA der Auffassung, daß die Patentansprüche den in Artikel 6 PCT enthaltenen Anforderungen "so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle Recherche nicht durchgeführt werden kann", so stellt sie diesen Tatbestand in einer Erklärung fest und teilt dem Anmelder und dem Internationalen Büro mit, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird (**Hervor-**

They argued primarily that the claimed compounds all had the same general formula (1,3-dichlorobenzene substituted in positions 2 and 5) and all had the same beta-blocking and alpha-antagonistic properties. On this basis they asked for both additional fees to be refunded.

In the alternative they maintained that the claimed compounds could be reorganised in two groups comprising, on the one hand, derivatives of clonidine substituted in the para position by a phenyl ring or position 4 by an imidazolidine ring and, on the other, derivatives of 3,5-dichloro-oximinoacetophenone substituted in position 4 by a phenyl ring. On this basis they asked for one of the additional fees to be refunded.

Reasons for the Decision

1. Under Article 154(3) EPC and Article 9 of the Agreement between WIPO and the EPO, the EPO Boards of Appeal are responsible for deciding on a protest made against the fixing of additional fees under the provisions of Article 17(3)(a) PCT (OJ EPO 1985, pp. 320, 324).

2. The invitation to pay and the protest made meet the requirements laid down in Rule 40 PCT. They are therefore admissible.

3. As explained in II above, the objection of lack of unity raised by the ISA is based on the principle that Claim 1 is not clear and concise as required by the second sentence of Article 6 PCT.

As this Board pointed out in Decision W03/88 of 8 November 1988, the PCT is essentially procedural in nature. The procedure before the ISA is governed by Article 17 PCT. The object of this procedure is the production of the international search report as required by Article 18 PCT: the duties of the ISA are purpose-related solely to the carrying out of the international search and the production of the ensuing report.

Article 6 PCT lists the essential requirements to be met by claims, in particular that they must be clear and concise. It is plain from Article 17 PCT that the ISA is not competent to examine these requirements as such. The limits of the ISA's competence and obligations vis-à-vis claims are laid down in Article 17(2)(a) ii) PCT: if it considers that the claims do not meet the requirements laid down in Article 6 PCT, "to such an extent that a meaningful search could not be carried out", the ISA so declares and notifies the applicant and the International Bureau that no international search report will be established (Board's **emphasis**). In other words consideration of the clarity and conciseness of claims by the ISA is limited to whether they can be sufficiently understood to permit a meaning-

A titre principal, elle a fait valoir que les composés revendiqués répondaient tous à une même formule générale (le 1,3-dichlorobenzène substitué en positions 2 et 5) et possédaient tous des propriétés bêta-bloquantes et alpha-antagonistes. Elle a demandé en conséquence le remboursement des deux taxes additionnelles.

A titre subsidiaire, la demanderesse a soutenu que les composés revendiqués pouvaient être regroupés en deux familles, à savoir d'une part des dérivés de clonidine substituée en position para du cycle phényle ou 4 du cycle imidazolidine et d'autre part des dérivés de 3,5-dichloro-oximinoacétophénone substituée en position 4 du cycle phényle. Elle a demandé en conséquence le remboursement d'une taxe additionnelle.

Motifs de la décision

1. Conformément aux dispositions de l'article 154(3) de la CBE et de l'article 9 de l'accord entre l'OMPI et l'OEB, les chambres de recours de l'OEB sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles en vertu de l'article 17.3) a) du PCT (JO OEB 1985, 320, 324).

2. L'invitation à payer et la réserve formulée satisfont aux conditions énoncées à la règle 40 du PCT. Elles sont donc recevables.

3. Comme il a été exposé au paragraphe II supra, l'objection d'absence d'unité d'invention soulevée par l'ACRI est fondée sur le principe que la revendication 1 ne satisfait pas aux exigences de clarté et de concision posées à l'article 6, deuxième phrase, du PCT.

Ainsi que cette Chambre l'a rappelé dans sa décision W03/88 du 8 novembre 1988, le PCT est essentiellement de nature procédurale. La procédure au sein de l'ACRI est régie par l'article 17 du PCT. Son objet est la production du rapport de recherche internationale comme requis par l'article 18 du PCT: les tâches de l'ACRI sont seulement en rapport avec l'objectif de procéder à une recherche internationale et de produire le rapport subséquent.

L'article 6 du PCT énumère les exigences matérielles auxquelles les revendications doivent satisfaire, en particulier les exigences de clarté et de concision. Il est clair de l'article 17 du PCT que l'ACRI n'a pas compétence pour examiner ces exigences en tant que telles. En ce qui concerne les revendications, la limite de la compétence et des obligations de l'ACRI est fixée par l'article 17.2) a) ii) du PCT: si elle estime que les revendications ne satisfont pas aux exigences posées à l'article 6 du PCT, "dans une mesure telle qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée", l'ACRI le déclare et notifie au déposant et au Bureau international qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi (c'est la Chambre qui **souligne**). En d'autres termes, la considération de la clarté et de la concision

hebung durch die Kammer). Mit anderen Worten, die ISA beschränkt sich bei der Untersuchung der Patentansprüche auf Klarheit und Knappheit darauf festzustellen, ob die Ansprüche so verständlich sind, daß eine sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann. Gemäß Artikel 17 PCT ist die ISA nicht befugt, die Patentansprüche zu prüfen und zu entscheiden, ob sie den Anforderungen des Artikels 6 PCT genügen. Außerdem wird in Artikel 17 PCT zwischen der Frage nach der Klarheit der Patentansprüche als Voraussetzung für eine sinnvolle Recherche und der Frage nach der Einheitlichkeit der Erfindung klar unterschieden; die beiden Fragen werden dort nicht miteinander verknüpft.

4. Im vorliegenden Fall ergibt sich somit, daß die ISA weder nach Artikel 17 (3) a) PCT noch sonstwie befugt war zu entscheiden, daß der Anspruch 1 nicht den Anforderungen des Artikels 6 PCT entspricht. Die Kammer billigt daher nicht, daß die in der Zahlungsaufforderung angegebene Begründung (nämlich mangelnde Klarheit und Knappheit) zur Stützung eines Einwands wegen Nichteinheitlichkeit herangezogen wird. Dies ist an sich schon Grund genug, um die Zahlungsaufforderung aufzuheben.

5. Die Kammer hat es dennoch für angebracht gehalten, die Frage der Einheitlichkeit der vorliegenden internationalen Anmeldung zu prüfen. Ihres Erachtens steht fest, daß alle beanspruchten Verbindungen unter eine gemeinsame erfinderische Idee fallen, da sie die doppelte Eigenschaft Beta-Blocker/Alpha-Antagonist aufweisen. Unter diesen Umständen steht die Einheitlichkeit der Erfindung außer Zweifel.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren vom 19. Juli 1988 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der beiden unter Widerspruch entrichteten zusätzlichen Gebühren wird angeordnet.

ful search to be carried out. Under Article 17 PCT the ISA is not competent to examine the claims and decide whether they meet the requirements of Article 6 PCT. Furthermore within Article 17 PCT itself clarity of claims is quite separate from the question of unity of invention and no connection is made between the two.

4. In the present case, it follows that the ISA was not competent to decide that Claim 1 did not meet the requirements of Article 6 PCT, either from the point of view of Article 17 (3) (a) PCT or from any other. The Board therefore cannot accept alleged clarity and conciseness - the reasons given in the invitation - as reasons for an objection based on lack of unity. This in itself is sufficient grounds for setting aside the invitation.

5. The Board nevertheless considered that it ought to look at this international application from the point of view of unity of invention. It finds no reason to doubt that all the claimed compounds share a common inventive concept since they all possess the same combination of beta-blocking/alpha-antagonistic properties. In these circumstances the unity of the invention cannot be questioned.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. the invitation to pay additional fees dated 19 July 1988 is set aside;
2. the two additional fees paid under protest are to be refunded.

sion des revendications par l'ACRI est limitée à la question de savoir si les revendications peuvent être suffisamment comprises pour qu'une recherche significative soit effectuée. Selon l'article 17 du PCT, l'ACRI n'a pas compétence pour examiner les revendications et décider si elles satisfont aux exigences de l'article 6 du PCT. De plus, à l'intérieur de l'article 17 du PCT, la question de la clarté des revendications pour les besoins d'une recherche significative est bien séparée de la question de l'unité de l'invention et ces questions ne sont pas reliées entre elles à l'intérieur de cet article.

4. Dans le cas d'espèce, il s'ensuit que l'ACRI n'était pas compétente pour décider que la revendication 1 ne satisfait pas aux exigences de l'article 6 du PCT, aussi bien du point de vue de l'article 17.3) a) du PCT que de tout autre point de vue. La Chambre ne peut donc accepter que la motivation donnée dans l'invitation (c'est-à-dire une allégation du manque de clarté et de concision) puisse servir de fondement à une objection d'absence d'unité d'invention. Ceci, en soi, constitue une raison suffisante pour annuler l'invitation.

5. La Chambre a néanmoins jugé utile d'examiner la question de l'unité d'invention de la présente demande internationale. Selon son opinion, il n'y a pas de raison de douter que tous les composés revendiqués tombent sous un concept inventif commun car ils possèdent le double profil bêta-bloquant/alpha-antagoniste. Dans ces conditions, l'unité de l'invention ne peut être mise en question.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. l'invitation à payer des taxes additionnelles datée du 19 juillet 1988 est annulée;
2. le remboursement des deux taxes additionnelles payées sous réserve est ordonné.