

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Es liegt keine Beschwerde vor.
2. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird zurückgewiesen
3. Die Entscheidung der ersten Instanz wird in vollem Umfang bestätigt.
4. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

Order**For these reasons it is decided that:**

1. There is no appeal in existence.
2. The application for re-establishment of rights is rejected.
3. The decision of the first instance is confirmed in its entirety.
4. The appeal fee will be re-imbursed.

Dispositif**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. Il n'existe pas de recours.
2. La requête en restitutio in integrum est rejetée.
3. La décision rendue en première instance est confirmée dans son intégralité.
4. La taxe de recours sera remboursée

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 19. Dezember 1990 W 6/90- 3.2.2 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo
Mitglieder: P. Dropmann
W. Moser

Anmelder: Draenert, Klaus**Stichwort: Einzige allgemeine Idee/ DRAENERT****Artikel: 17 (3) a) PCT****Regel: 13.1, 40 PCT****Schlagwort: "Fehlen der Einheitlichkeit a priori" - "einzige allgemeine Idee nicht erfinderisch"****Leitsätze**

I. Eine einzige allgemeine Idee im Sinne von Regel 13.1 PCT kommt in den Gemeinsamkeiten zum Ausdruck, die zwischen unterschiedlichen in einer Anmeldung im einzelnen dargelegten Lehren bestehen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß eine solche Lehre sowohl den die Lösung repräsentierenden unmittelbaren Anordnungsgegenstand, wie er in dem entsprechenden Patentanspruch definiert ist, als auch seine als Effekte zum Ausdruck kommenden technischen Konsequenzen umfaßt (vgl. Nr. 3.2 Absatz 2 der Entscheidungsgründe).

II. Die Anerkennung einer einzigen allgemeinen Idee setzt mithin voraus, daß zwischen den in einer Anmeldung enthaltenen Lehren eine Teilidentität besteht, die ihren Ursprung in den strukturellen Merkmalen der beanspruchten Gegenstände und/oder in den mit diesen Gegenständen verknüpften Wirkungen oder Ergebnissen hat (vgl. Nr. 3.2 Absatz 3 der Entscheidungsgründe)

III. Im Hinblick auf das Erfordernis der Einheitlichkeit muß gemäß Regel 13.1 PCT die einzige allgemeine Idee auch erfinderisch sein. Bei Vorliegen einer einzigen allgemeinen Idee besteht Uneinheitlichkeit mithin dann, wenn die-

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 19 December 1990 W 6/90- 3.2.2 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: G Szabo
Members: P. Dropmann
W. Moser

Applicant: Draenert, Klaus**Headword: Single general concept/ DRAENERT****Article: 17(3)(a) PCT****Rule: 13.1, 40 PCT****Keyword: "A priori absence of unity" - "Single general concept not inventive"****Headnote**

I. A single general concept within the meaning of Rule 13.1 PCT manifests itself in features common to different teachings expounded individually in the same application. It must, however, be borne in mind that such a teaching encompasses not only the immediate subject-matter representing the solution to the problem as defined in the relevant claim but also its technical consequences which are expressed as effects (see point 3.2 paragraph 2 of the Reasons for the Decision).

II. A single general concept may therefore be said to be present only if a partial identity exists among the teachings in an application deriving from the structural features of the subject-matters claimed and/or the outcome or results associated with those subject-matters (see point 3.2 paragraph 3 of the Reasons for the Decision)

III. For the purposes of unity of invention, Rule 13.1 PCT also stipulates that the single general concept must be inventive. Even with a given single general concept there is lack of unity if the concept has no inventive character.

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 19 décembre 1990 W 6/90 - 3.2.2 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: G. Szabo
Membres: P. Dropmann
W. Moser

Demandeur: Draenert, Klaus**Référence: Concept général unique/DRAENERT****Article: 17.3)a) PCT****Règle: 13.1 et 40 PCT****Mot-clé: "Absence d'unité a priori" - "Concept général unique non inventif"****Sommaire**

I. Un concept général unique au sens de la règle 13.1 PCT s'exprime à travers ce qui existe de commun entre différents enseignements proposés individuellement dans une demande de brevet. A cet égard, il convient de noter qu'un tel enseignement peut recouvrir aussi bien l'objet même de la demande, qui représente la solution recherchée et qui est défini dans la revendication correspondante, que ses conséquences techniques susceptibles de se manifester sous forme d'effets (cf point 3.2 paragraphe 2 des motifs de la décision)

II. L'existence d'un concept général unique suppose donc qu'il y ait entre les enseignements que contient une demande une identité partielle fondée sur les caractéristiques de structure des objets revendiqués et/ou sur les effets ou résultats associés à ces objets (cf point 3.2 paragraphe 3 des motifs de la décision).

III. Pour que la demande satisfasse à l'exigence d'unité de l'invention, il faut, selon la règle 13.1 PCT que le concept général unique soit également inventif. Donc, lorsqu'il existe un concept général unique, mais sans caractère inven-

ser Idee kein erfinderischer Charakter zukommt. Somit ist der Recherchenprüfer verpflichtet nachzuweisen, daß der Inhalt der einzigen allgemeinen Idee in Anbetracht des allgemeinen Wissens des Fachmanns (*a priori*) oder des bei der Durchführung der Recherche für den in den Ansprüchen zuerst definierten Gegenstand ermittelten Standes der Technik (*a posteriori*) offensichtlich keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit leisten kann, wenn eine auf Mangel an Einheitlichkeit gestützte Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr ergehen soll (vgl. Nr 3.3 Absätze 1 und 3 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Der Anmelder hat am 11. September 1989 die internationale Anmeldung PCT/EP 89/01 054 eingereicht. Sie umfaßt 16 Ansprüche, von denen die Ansprüche 1, 7 und 8 wie folgt lauten

"1 Hüftgelenksprothese, dadurch gekennzeichnet, daß sie zumindest teilweise aus einem seitlich offenen Hohlkörper besteht

7 Hüftgelenksprothese, dadurch gekennzeichnet, daß die Prothese als Geradschaftprothese ausgebildet ist, die in ihrer Seitenansicht eine S-förmige Massenverteilung aufweist, wobei der Massenschwerpunkt der Prothesenquerschnitte im proximalen Prothesenabschnitt dorsal und im distalen Prothesenabschnitt ventral von der Prothesenachse angeordnet ist.

8 Hüftgelenksprothese, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Kopfteil der Prothese ein-, zwei- oder dreidimensional verstellbar angeordnet ist, wobei die Verstellbarkeit in den einzelnen Richtungen vorzugsweise unabhängig voneinander ist" (Hervorhebung hinzugefügt)

II. Mit Datum vom 22. Januar 1990 hat das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde an den Anmelder eine Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr gemäß Artikel 17(3) a) und Regel 40.1 PCT gerichtet, in der das Amt die Auffassung vertritt, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1 PCT nicht entspreche. Zur Begründung wird ausgeführt, daß die Anmeldung außer einer ersten, in den Ansprüchen 1 bis 6, 7 und 9 bis 16 erwähnten und den Stiel einer Hüftgelenksprothese betreffenden Erfindung eine andere, im Anspruch 8 genannte und die Verstellbarkeit des Kopfteils einer Hüftgelenksprothese betreffende Erfindung enthalte. Die erfinderische Idee der beiden unabhängigen Ansprüche 1 und 7 sei es, die Massenverteilung des Stiels der Hüftgelenksprothese an die Deformierbarkeit des Knochens anzupassen. Dies erfolge

Before issuing an invitation to pay an additional search fee on the basis of lack of unity, the search examiner must accordingly demonstrate that, given the general knowledge of the person skilled in the art ("*a priori*") or the state of the art - as revealed by the search relating to the subject-matter first defined in the claims ("*a posteriori*"), the substance of the single general concept can evidently contribute nothing to the inventive step (see point 3.3 paragraphs 1 and 3 of the Reasons for the Decision)

Summary of Facts and Submissions

I. On 11 September 1989 the applicant filed international application PCT/EP89/01 054 with 16 claims. Claims 1, 7 and 8 read as follows:

"1. Artificial hip joint, characterised in that it consists at least partially of a hollow component which is open at the side.

7. Artificial hip joint, characterised in that the prosthesis is in the form of a straight shaft prosthesis and, viewed from the side, has an S-shaped mass distribution, the centre of gravity of the prosthesis cross-sections lying, in the proximal portion, dorsally and, in the distal portion, ventrally in relation to the prosthesis axis

8. Artificial hip joint, **in particular** according to any one of Claims 1 to 7, characterised in that the head of the prosthesis is adjustable one-, two- or three-dimensionally, its adjustability in each direction preferably being independent." (Emboldening added.)

II. On 22 January 1990 the European Patent Office, as the competent International Searching Authority, invited the applicant to pay an additional search fee under Article 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT, stating that the application did not, in the Office's view, meet the requirement for unity of invention according to Rule 13.1 PCT.

The reasons given were that the application contained not only a first invention relating to the stem of an artificial hip joint as referred to in Claims 1 to 6, 7, and 9 to 16, but also a second invention relating to the adjustability of the head of an artificial hip joint as referred to in Claim 8. The inventive concept of the two independent Claims 1 and 7 was to adapt the mass distribution of the stem of the artificial hip joint to the deformability of the bone. According to Claim 1 this was done by using a hollow component and according to

tif, il n'y a pas d'unité de l'invention. L'examineur chargé de la recherche qui estime qu'il y a lieu d'émettre une invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche au motif que la demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention doit, par conséquent, prouver que, par rapport aux connaissances générales de l'homme du métier (constatation *a priori*) ou par rapport à l'état de la technique déterminé lors de la recherche en ce qui concerne l'objet défini en premier lieu dans les revendications (constatation *a posteriori*), le concept général unique n'apporte manifestement aucune contribution inventive (cf point 3.3 paragraphes 1 et 3 des motifs de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande internationale PCT/EP 89/01 054, comprenant 16 revendications, a été déposée le 11 septembre 1989. Les revendications 1, 7 et 8 s'énoncent comme suit:

"1. Prothèse de la hanche caractérisée en ce qu'elle comporte au moins en partie un corps creux ouvert latéralement.

7. Prothèse de la hanche caractérisée en ce que la prothèse est conçue comme une tige droite présentant en vue latérale une répartition de la masse en forme de S, le centre de gravité des sections transversales de la prothèse étant situé, par rapport à l'axe de la prothèse, postérieurement dans la partie proximale de la prothèse et antérieurement dans la partie distale.

8. Prothèse de la hanche, **notamment** selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que la tête de la prothèse est disposée de manière à pouvoir se déplacer dans une, deux ou trois directions, ces déplacements dans les différentes directions étant préférentiellement indépendants les uns des autres." (C'est la Chambre qui souligne).

II. Le 22 janvier 1990, l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'administration compétente chargée de la recherche internationale, ayant estimé que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13.1 PCT, a invité le déposant à payer une taxe additionnelle pour la recherche en application de l'article 17.3(a) et de la règle 40.1 PCT.

L'OEB a fait valoir que, outre une première invention, exposée dans les revendications 1 à 6, 7, et 9 à 16, concernant l'extrémité de la tige d'une prothèse de la hanche, la demande porte sur une autre invention, mentionnée dans la revendication 8, et concernant la mobilité de la tête d'une prothèse de la hanche. Le concept inventif à la base des deux revendications indépendantes 1 et 7 réside en ce que la répartition de la masse de l'extrémité de la tige de la prothèse est adaptée à la déformabilité de l'os. Pour cela, se-

gemäß Anspruch 1 mit Hilfe eines Hohlkörpers und gemäß Anspruch 7 mit Hilfe eines S-förmigen Stiels. Der Anspruch 8 beziehe sich dagegen auf einen ein-, zwei- oder multidimensional verstellbar angeordneten Kopfteil der Prothese. Da der verstellbare Kopfteil gemäß Anspruch 8 unabhängig von den Stielen gemäß den Ansprüchen 1 und/oder 7 mit gleichem Effekt anwendbar sei, liege diesen beiden Gegenständen keine einzige allgemeine erfinderische Idee zugrunde, wodurch sich eine mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung *a priori* ergebe.

III. Der Anmelder hat am 21. Februar 1990 die geforderte zusätzliche Recherchegebühr unter Widerspruch gezahlt und die Rückzahlung dieser Gebühr beantragt. Nach Ansicht des Anmelders liege dem Anspruch 8 dieselbe allgemeine erfinderische Idee wie den Ansprüchen 1 und 7 zugrunde, nämlich durch die Gestaltung der Prothese eine optimale Krafteinleitung und damit eine geringere Deformation des Knochens zu erzielen. Es sei dabei unerheblich, ob die Prothese gemäß Anspruch 8 unabhängig von den Prothesen gemäß den Ansprüchen 1 und 7 mit gleichem Effekt anwendbar sei oder ob durch eine Kombination der Merkmale des Anspruchs 8 mit den Prothesen gemäß den Ansprüchen 1 und 7 noch eine zusätzliche Verbesserung der Krafteinleitung erzielt werde. Die Anmeldung erfülle daher das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1 PCT.

Entscheidungsgründe

1. Gestützt auf Artikel 154 (3) EPÜ sind die Beschwerdekammern für die Entscheidung über den Widerspruch des Anmelders zuständig
2. Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2 c) PCT; er ist daher zulässig.
3. Hinsichtlich der Kriterien, die bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung (Regel 13 PCT) im Rahmen der Durchführung einer Recherche gelten, ist folgendes auszuführen:
 - 3.1 Gemäß Regel 13.1 PCT darf sich die internationale Anmeldung nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen ("Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung"). Ein Mangel an Einheitlichkeit kann entweder unmittelbar "*a priori*" im Hinblick auf das allgemeine Wissen des Fachmanns offensichtlich sein, d. h. bevor die Ansprüche im Lichte des während der Recherche ermittelten Standes der Technik untersucht worden sind, oder aber sich erst "*a posteriori*" im Hinblick auf den im Laufe der Recherche ermittelten Stand der Technik ergeben,

Claim 7 by using an S-shaped stem. Claim 8, on the other hand, related to a prosthesis head which was adjustable one-, two- or multidimensionally. Since the adjustable head described in Claim 8 could be used to the same effect without the stems described in Claims 1 and/or 7, the subject-matters of the respective claims were not linked by a single general inventive concept, which meant that there was an *a priori* lack of unity.

III. On 21 February 1990 the applicant paid the additional search fee under protest and requested reimbursement. In the applicant's view, Claim 8 was based on the same general inventive concept as Claims 1 and 7, i.e. to design the prosthesis to achieve the optimum force transfer and hence reduce bone deformation. It was immaterial whether the prosthesis according to Claim 8 could be used to the same effect independently of the prostheses according to Claims 1 and 7 or whether an even greater improvement in the force transfer would be achieved by combining the features of Claim 8 with the prostheses according to Claims 1 and 7. The application accordingly complied with the requirement for unity of invention according to Rule 13.1 PCT.

Reasons for the Decision

1. Under Article 154(3) EPC the Boards of Appeal are responsible for deciding on the protest made by the applicant.
2. The protest complies with the requirements of Rule 40.2(c) PCT and is therefore admissible.
3. With regard to the criteria for judging unity of invention (Rule 13 PCT) when carrying out a search, the following considerations apply:
 - 3.1 Under Rule 13.1 PCT an international application must relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept ("requirement of unity of invention"). A lack of unity may either be evident *a priori* from the skilled person's own general knowledge i.e. before the claims have been considered in conjunction with the state of the art established during the search, or may become evident only *a posteriori* in the light of the prior art.

lon la revendication 1, il est fait appel à un corps creux et, selon la revendication 7, il est choisi de donner à l'extrémité de la tige une forme de S. La revendication 8 a quant à elle pour objet une tête de prothèse, disposée de manière à pouvoir se déplacer dans, une, deux ou plusieurs directions. Dans la mesure où la tête de prothèse mobile selon la revendication 8 peut être utilisée en produisant les mêmes effets, qu'elle soit ou non associée à une extrémité de tige selon les revendications 1 et/ou 7, ces deux objets ne reposent pas sur un seul concept inventif général, et la demande présente donc *a priori* une absence d'unité de l'invention.

III. Le 21 février 1990, le déposant a acquitté sous réserve la taxe additionnelle exigée et en a demandé le remboursement. A son avis, le concept inventif général à la base des revendications 1 et 7 est aussi celui sur lequel repose la revendication 8; il s'agit en l'occurrence d'assurer grâce à une configuration de prothèse spécialement adaptée une application optimale de la force et, partant, une moindre déformation de l'os. Il importe peu ce faisant de savoir si une prothèse selon la revendication 8 produirait les mêmes effets au cas où on l'utiliserait indépendamment de l'objet des revendications 1 et 7 ou si, en combinant les caractéristiques de la revendication 8 aux prothèses selon les revendications 1 et 7, on pourrait améliorer encore l'application de la force. La demande satisfait donc à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13.1 PCT.

Motifs de la décision

1. En vertu de l'article 154(3) CBE, les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les réserves formulées par les déposants.
2. La réserve formulée est conforme à la règle 40.2.c) PCT; elle est donc recevable.
3. En ce qui concerne les critères au regard desquels, lors d'une recherche, il convient d'apprécier l'unité de l'invention (règle 13 PCT), la Chambre fait observer ce qui suit:
 - 3.1 Aux termes de la règle 13.1 PCT, la demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général ("exigence d'unité de l'invention"). L'absence d'unité de l'invention peut soit apparaître directement "*a priori*", compte tenu des connaissances générales de l'homme du métier, c'est-à-dire avant que les revendications ne soient examinées à la lumière de l'état de la technique qui a pu être déterminé lors de la recherche, soit ne se révéler qu'"*a posteriori*", compte tenu de cet état de la technique.

3.2 Bei der Beurteilung der Einheitlichkeit von Erfindungen während der Recherche ist zunächst zu untersuchen, ob die Erfindungen durch eine **einzigste allgemeine Idee** verbunden sind

Eine solche Idee kommt in den Gemeinsamkeiten zum Ausdruck, die zwischen unterschiedlichen in einer Anmeldung im einzelnen dargelegten Lehren bestehen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß eine patentrechtliche Lehre sowohl den die Lösung repräsentierenden unmittelbaren Anmeldegegenstand, wie er in dem entsprechenden Patentanspruch definiert ist, als auch seine als Effekte zum Ausdruck kommenden technischen Konsequenzen umfaßt. Jeder Gegenstand ist dabei durch strukturelle Merkmale und dem zwischen diesen bestehenden Beziehungen bestimmt. Die relevanten Effekte, d. h. die durch die beanspruchte Erfindung hervorgerufenen Wirkungen oder Ergebnisse, kann man in der Regel schon in der Aufgabenstellung erkennen.

Die Anerkennung einer einzigen allgemeinen Idee setzt mithin voraus, daß zwischen den in einer Anmeldung enthaltenen Lehren eine gewisse Teilidentität besteht, die ihren Ursprung in den strukturellen Merkmalen der beanspruchten Gegenstände und/oder in den mit diesen Gegenständen verknüpften Wirkungen oder Ergebnissen hat.

In Regel 13.2 PCT sind in beispielhafter Form Kombinationen von in unabhängigen Patentansprüchen verschiedener Kategorien definierten Gegenständen aufgeführt, die gemäß Regel 13.1 PCT jeweils so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine Idee verwirklichen. Die in Regel 13.2 PCT vorgenommene Konkretisierung des unbestimmten Gesetzesbegriffs "einzigste allgemeine Idee" steht dabei auch im Einklang mit den soeben gemachten Ausführungen. Beispielsweise verwirklichen die in Regel 13.2(i) PCT genannten Gegenstände (Erzeugnis, ein besonders angepaßtes Verfahren zu dessen Herstellung und die Verwendung dieses Erzeugnisses) deshalb eine einzige allgemeine Idee, weil einerseits die Teilidentität zwischen dem Erzeugnis und der Verwendung dieses Erzeugnisses auf die strukturellen Merkmale des Erzeugnisses zurückzuführen ist und andererseits die Teilidentität zwischen dem Erzeugnis und dem zu dessen Herstellung besonders angepaßten Verfahren darauf beruht, daß das Erzeugnis als Wirkung oder Ergebnis dieses Verfahrens zu betrachten ist (vgl. T 119/82, "Gelation/EXXON", ABI. EPA 1984, 217, Abschnitt 11).

Handelt es sich um Gegenstände derselben Kategorie, so kann sich eine die Einheitlichkeit bewirkende Teilidentität aus den strukturellen Merkmalen die-

3.2 When seeking to establish at the search stage whether inventions comply with the requirement of unity, the first question to be considered is whether the inventions are linked by a **single general concept**.

Such a concept manifests itself in features common to different teachings expounded individually in the same application. It must, however, be borne in mind that a teaching for the purposes of patent law encompasses not only the immediate subject-matter representing the solution to the problem as defined in the relevant claim, but also its technical consequences which are expressed as effects. Any subject-matter is defined by structural features and the relationship between them. The relevant effects, i.e. the outcome or results achieved by the invention as claimed, will usually be apparent from the problem as stated.

A single general concept may therefore be said to be present only if a partial identity exists among the teachings in an application deriving from the structural features of the subject-matters claimed and/or the outcome or results associated with those subject-matters.

Rule 13.2 PCT gives examples of combinations of subject-matters defined in independent claims of different categories which are so linked as to form a single general concept under Rule 13.1 PCT. These examples in Rule 13.2 PCT of what is meant by the abstract term "single general concept" corroborate the observations just made. For example, the subject-matters referred to in Rule 13.2(i) PCT (a product, a process specially adapted for the manufacture of the said product, and a use of the said product) embody a single general concept because, on the one hand, the partial identity between the product and its use derives from the structural features of the product and, on the other hand, the partial identity shared by the product and the process specially adapted for its manufacture derives also from the product which is to be considered as the effect or result of this process (cf. T 119/82, "Gelation/EXXON"; OJ EPO 1984, 217, point 11).

Where subject-matters of the same category are concerned, a partial identity, generating unity of invention, can result from the structural features of

3.2 Pour pouvoir apprécier lors de la recherche s'il y a unité de l'invention, il faut tout d'abord se demander si un **seul concept inventif général** sert de lien entre les différentes inventions.

Un tel concept s'exprime à travers ce qui existe de commun entre différents enseignements proposés individuellement dans une demande de brevet. A cet égard, il convient de noter que, en droit des brevets, un enseignement peut recouvrir aussi bien l'objet même de la demande, qui représente la solution recherchée et qui est défini dans la revendication correspondante, que ses conséquences techniques susceptibles de se manifester sous forme d'effets. Chaque objet est alors défini par des caractéristiques de structure et des relations existant entre celles-ci. En règle générale, les effets pertinents, c'est-à-dire les effets ou résultats suscités par l'invention revendiquée, sont déjà décelables à partir de l'énoncé du problème.

Ainsi, l'existence d'un concept général unique suppose-t-elle qu'il y ait entre les enseignements que contient une demande une certaine identité partielle fondée sur les caractéristiques de structure des objets revendiqués et/ou sur les effets ou résultats associés à ces objets.

La règle 13.2 PCT énumère à titre d'exemple des combinaisons d'objets définis dans des revendications indépendantes de différentes catégories et liés entre eux de telle sorte que, comme l'exige la règle 13.1 PCT, ils ne forment qu'un seul concept inventif général. L'illustration que la règle 13.2 donne de la notion juridique un peu vague de "concept général unique" s'accorde du reste avec les considérations présentées ci-dessus. C'est ainsi que les objets cités à la règle 13.2(i) PCT (produit, procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et utilisation dudit produit) ne forment qu'un seul concept général parce que, d'une part, l'identité partielle entre le produit et son utilisation a son origine dans les caractéristiques de structure du produit et que, d'autre part, l'identité partielle entre le produit et le procédé spécialement conçu pour sa fabrication repose sur le fait que ce produit doit être considéré comme l'effet ou le résultat de la mise en oeuvre dudit procédé (cf. T 119/82, "Gélification/EXXON", JO OEB 1984, 217, point 11).

Lorsque l'on est en présence d'objets de même catégorie, l'identité partielle permettant de conclure à l'unité de l'invention peut provenir des caracté-

ser Gegenstände und/oder den damit verbundenen Effekten ergeben

Das Fehlen einer solchen Teilidentität zwischen allen verschiedenen in der Anmeldung enthaltenen Lehren, und damit mangelnde Einheitlichkeit, kann unter Umständen schon *a priori* festgestellt werden. Mangelnde Einheitlichkeit kann indessen auch *a posteriori* auftreten, und zwar zwischen den Gegenständen verschiedener unabhängiger Ansprüche oder in den Restgegenständen, wenn der Gegenstand eines überbrückenden Anspruchs wegen des ermittelten Standes der Technik offensichtlich nicht neu oder erfinderisch ist.

3.3 Im Hinblick auf das Erfordernis der Einheitlichkeit muß gemäß Regel 13.1 PCT die einzige allgemeine Idee auch **erfinderisch** sein. Bei Vorliegen einer einzigen allgemeinen Idee besteht Uneinheitlichkeit mithin dann, wenn dieser Idee kein erfinderischer Charakter zukommt

Da der Anmelder während der Recherche keine Möglichkeit zur Stellungnahme hat, sollte ein Einwand, daß eine einzige allgemeine Idee, die von einer Gruppe von beanspruchten Gegenständen verwirklicht wird, nicht erfinderisch ist und deshalb ein Mangel an Einheitlichkeit vorliegt, vom Recherchenprüfer nur in klaren Fällen erhoben werden; vgl. Entscheidung G 1/89 "Polysuccinatester" der Großen Beschwerdekammer vom 2. Mai 1990 (ABI EPA 1991, 155, Abschnitt 8). Ferner ist gemäß dieser Entscheidung die Bewertung, ob eine einzige allgemeine erfinderische Idee vorliegt, nur insoweit vorzunehmen, als dies für die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung im Hinblick auf die Durchführung des in Artikel 17 und Regel 40 PCT festgelegten Verfahrens notwendig ist. Diese Bewertung hat vorläufigen Charakter und stellt keine Sachprüfung im Sinne einer Prüfung auf Patentfähigkeit der Erfindung dar.

Somit ist der Recherchenprüfer verpflichtet nachzuweisen, daß der Inhalt der einzigen allgemeinen Idee in Anbetracht des allgemeinen Wissens des Fachmanns (*a priori*) oder des bei der Durchführung der Recherche für den in den Ansprüchen zuerst definierten Gegenstand ermittelten Standes der Technik (*a posteriori*) offensichtlich keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit leisten kann, wenn eine auf Mangel an Einheitlichkeit gestützte Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr ergehen soll.

3.4 Die vorstehend erläuterten Voraussetzungen der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1 PCT gelten

these subject-matters and/or their associated effects.

The absence of such an element common to all the different teachings in the application, and hence a lack of unity, may be established *a priori* under certain circumstances. A lack of unity may, however, also be established *a posteriori* between the subject-matters of different independent claims or in the remaining subject-matters if the subject-matter of a linking claim is clearly not novel or inventive vis-à-vis the state of the art.

3.3 For the purposes of unity of invention, Rule 13.1 PCT also stipulates that the single general concept must be **inventive**. Even with a given single general concept there is lack of unity if the concept has no inventive character

As the applicant has no opportunity to present his comments during the search, a lack-of-unity objection based on a finding that a single general concept formed by a group of claimed subject-matters is not inventive should be made by the search examiner only in clear cases, cf. Enlarged Board of Appeal decision G 1/89 "Polysuccinate esters" dated 2 May 1990 (OJ EPO 1991, 155, point 8). According to that decision also, an assessment of whether a single general inventive concept exists is to be undertaken only insofar as this is necessary to establish whether the invention complies with the requirement of unity when implementing the procedure laid down in Article 17 and Rule 40 PCT. Such an assessment is provisional and does not constitute a substantive examination in the sense of an examination as to patentability.

Before issuing an invitation to pay an additional search fee on the basis of lack of unity, the search examiner must accordingly demonstrate that, given the general knowledge of the person skilled in the art (*a priori*) or the state of the art - as revealed by the search - relating to the subject-matter first defined in the claims (*a posteriori*), the substance of the single general concept can evidently contribute nothing to the inventive step.

3.4 The criteria governing unity of invention for the purposes of Rule 13.1 PCT elucidated above also apply in

ristiques de structure de ces objets et/ou des effets de leur mise en oeuvre.

L'absence d'une telle identité partielle entre les différents enseignements contenus dans la demande, donc l'absence d'unité de l'invention peut le cas échéant être déjà décelée *a priori*. Toutefois, l'absence d'unité de l'invention peut également devenir apparente *a posteriori*, à savoir entre les objets de différentes revendications indépendantes ou dans les objets restants, dans le cas où l'objet d'une revendication recouvre toutes les autres n'est manifestement pas nouveau ou pas de nature à impliquer une activité inventive eu égard à l'état de la technique révélé.

3.3 Pour que la demande satisfasse à l'exigence d'unité de l'invention, il faut, selon la règle 13.1 PCT, que le concept général unique soit également **inventif**. Donc, lorsqu'il existe un concept général unique, mais sans caractère inventif, il n'y a pas d'unité de l'invention.

Vu qu'au stade de la recherche le déposant ne peut présenter ses observations, l'objection selon laquelle un concept général unique, concrétisé par un groupe d'objets revendiqués, n'est pas inventif et a ainsi pour conséquence qu'il ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, ne devrait être soulevée par l'examinateur chargé de la recherche que dans les cas où la situation est parfaitement claire (cf. décision de la Grande Chambre de recours, en date du 2 mai 1990, G 1/89 "Esters polysuccinates", JO OEB 1991, 155, point 8). Dans cette même décision, il est en outre précisé que cette évaluation en vue d'établir l'existence d'un concept inventif unique ne doit être effectuée que si elle est indispensable à l'appréciation de l'unité de l'invention pour l'application de la procédure fixée à l'article 17 et à la règle 40 PCT. Une telle évaluation n'a qu'un caractère provisoire et ne saurait représenter un examen quant au fond relatif à la brevetabilité de l'invention.

L'examinateur chargé de la recherche qui estime qu'il y a lieu d'émettre une invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche au motif que la demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention doit donc prouver que, par rapport aux connaissances générales de l'homme du métier (constatation *a priori*) ou par rapport à l'état de la technique déterminé lors de la recherche en ce qui concerne l'objet défini en premier lieu dans les revendications (constatation *a posteriori*), le concept général unique n'apporte manifestement aucune contribution inventive.

3.4 Les conditions requises pour qu'il y ait unité de l'invention au sens de la règle 13.1 PCT, telles qu'elles sont exa-

grundsätzlich auch in Fällen, in denen die erfinderische Tätigkeit in der Hauptsache auf der Entdeckung einer unerkannten Aufgabe beruht (vgl. T 2/83, "Simethicone Tablet/RIDER". ABI. EPA 1984, 265, "Aufgabenerfindung"). Wenn die gemeinsame Aufgabe, d. h. die zu erzielenden Effekte, selbst schon bekannt oder als allgemein wünschenswert (Desiderate) oder naheliegend erkennbar war, scheint keine erfinderische Idee in der Formulierung der Aufgabe vorzuliegen.

Auch wenn die gemeinsamen strukturellen Merkmale alle nur in den Obergriffen der Ansprüche liegen und diese bekannten Merkmale für die Erfindungen keinen Beitrag zur Aufgabenlösung der Gesamtkombination liefern, könnte dies ein Indiz für mangelnde Einheitlichkeit sein

3.5 Weder die obige Auslegung des unbestimmten Gesetzesbegriffs "einzig allgemeine erfinderische Idee" noch die damit in Einklang stehenden, beispielhaft aufgeführten Fälle gemäß Regel 13.2 PCT sind von erschöpfender Natur; nach Auffassung der Kammer entspricht diese Auslegung jedoch der bisher entwickelten Praxis.

4. Die Prüfung des Widerspruchs des Anmelders gegen die vom Europäischen Patentamt wegen *a priori* festgestellter mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung festgesetzte zusätzliche Recherchegebühr ergibt unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen im vorliegenden Fall folgendes

4.1 Nach Seite 3 der Anmeldungsbeschreibung liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Prothese zu entwickeln, die reproduzierbar gute Ergebnisse in bezug auf die Einheilung und Beanspruchbarkeit erreichen läßt

4.2 Der Anmelder macht in seinem Schriftsatz vom 20. Februar 1990 geltend, daß die Erfindungen gemäß den Ansprüchen 1 und 7 einerseits und die Erfindung gemäß dem Anspruch 8 andererseits verbindende einzige allgemeine erfinderische Idee darin zu sehen sei, durch die Gestaltung der Prothese eine optimale Kräfteinleitung und damit eine geringere Deformation des Knochens zu erzielen.

4.3 Nach Auffassung der Kammer ist diese vom Anmelder aufgezeigte einzige allgemeine Idee im Hinblick auf die vorstehenden Ausführungen unter den Abschnitten 3.3 und 3.4 *prima facie* und *a priori* nicht erfinderisch.

Es gehört nämlich zum allgemeinen Wissen des Fachmanns, bei der Entwicklung und Gestaltung von Prothe-

se principle where the inventive step is based chiefly on the discovery of an unrecognised problem (cf. T 2/83, "Simethicone Tablet/RIDER", OJ EPO 1984, 265 "Problem invention"). If the common problem, i.e. the effects to be achieved, was itself already known or could be recognised as generally desirable (a mere desideratum) or obvious, there would be no inventive merit in formulating the problem.

If the common structural features are to be found only in the prior art portions of the claims, and if these known features do not help to solve the problem of the combined whole, this may also indicate a lack of unity.

3.5 Neither the above interpretation of the vague legal term "single general inventive concept" nor the corroborating examples listed in Rule 13.2 PCT are exhaustive; in the Board's view, however, this interpretation is in line with the practice that has evolved to date

4. Having examined the applicant's protest at the European Patent Office's action in charging an additional search fee based on an *a priori* lack of unity finding and in the light of the considerations set out above, the Board's conclusions are as follows

4.1 According to page 3 of the description the invention is based on the problem of developing a prosthesis which allows reproducibly good results to be achieved in terms of incorporation and capacity to withstand strain.

4.2 In his submission of 20 February 1990 the applicant maintains that the single general inventive concept linking the inventions of Claims 1 and 7, on the one hand, and the invention of Claim 8, on the other, resides in the fact that the prosthesis is designed to achieve optimum force transfer and hence reduce bone deformation.

4.3 The Board concludes, in the light of the considerations set forth in 3.3 and 3.4 above, that this single general concept demonstrated by the applicant is *prima facie* and *a priori* not inventive.

It is common knowledge amongst skilled persons that when developing and designing prostheses, which con-

minées ci-dessus, sont également valables en principe lorsque l'activité inventive réside essentiellement dans la découverte d'un problème ignoré (cf. T 2/83, "Comprimé de siméthicone/RIDER", JO OEB 1984, 265, "Invention de problème"). Dès lors que le problème commun - ou les effets que sa solution doit permettre d'obtenir - était déjà connu en tant que tel, ou que, d'une manière générale, il paraissait nécessaire de le résoudre (existence de desiderata), ou bien encore qu'il apparaissait évident, le simple fait de l'énoncer ne semble pas constituer une activité inventive.

De même, le fait que les caractéristiques communes de structure soient énumérées dans les préambules des revendications et nulle part ailleurs et que ces caractéristiques connues ne contribuent pas à la résolution du problème auquel l'ensemble de la combinaison revendiquée est censé remédier, peut être l'indice d'une absence d'unité de l'invention.

3.5 Ni l'interprétation fournie ci-dessus de la notion juridique assez vague de "concept inventif général unique", ni les possibilités concordant avec cette interprétation et citées à titre d'exemples dans des dispositions de la règle 13.2 PCT n'ont un caractère exhaustif; la Chambre estime cependant que cette interprétation correspond à la pratique développée jusqu'à présent.

4. Dans la présente espèce, compte tenu de ce qui précède, l'examen de la réserve formulée par le déposant à propos du paiement d'une taxe additionnelle pour la recherche, exigé par l'Office européen des brevets au motif d'une absence d'unité de l'invention *a priori*, appelle les conclusions suivantes:

4.1 Il est indiqué à la page 3 de la description de la demande que le problème que se propose de résoudre l'invention est de réaliser une prothèse donnant de manière répétée de bons résultats en matière de réhabilitation et de résistance à l'effort.

4.2 Dans son mémoire en date du 20 février 1990 le déposant fait valoir que le concept inventif général unique liant entre elles les inventions selon les revendications 1 et 7, d'une part, et l'invention selon la revendication 8, d'autre part, réside dans une configuration de prothèse assurant une transmission optimale de la force et donc, une moindre déformation de l'os

4.3 Pour la Chambre, à première vue, et compte tenu des considérations développées aux points 3.3 et 3.4, ce concept général unique n'implique pas *a priori* une activité inventive.

En effet, de par ses connaissances générales, l'homme du métier aux prises avec la conception et la réalisation de

sen, die üblicherweise sowohl hinsichtlich der Einheilung als auch hinsichtlich der Beanspruchbarkeit gute Eigenschaften aufweisen müssen, eine möglichst gleichmäßige Kräfteinleitung in die Prothese bzw. in den Knochen anzustreben und Deformationen des Knochens zu verringern oder zu vermeiden. Denn bekanntlich führen Deformationen des Knochens zu Oberflächenverschiebungen und damit zur Knochenresorption, was die Auslockerung der Prothese zur Folge haben kann (vgl. Seite 2 der Anmelungsbeschreibung). Die gewünschten Effekte der Erfindungen sind daher selbst bekannt und können keinen erfinderischen Charakter haben

Somit kann der vom Anmelder vorgebrachten Begründung der Einheitlichkeit der Erfindung nicht gefolgt werden.

4.4 Doch auch wenn nicht nur, wie in den Abschnitten 4.2 und 4.3, die zu erzielenden Effekte und Desiderata, sondern die strukturellen Merkmale der unabhängigen Ansprüche 1 und 7 einerseits und des Anspruchs 8 andererseits betrachtet werden, läßt sich die Einheitlichkeit der Erfindung nicht begründen.

Die Kammer ist der Auffassung, daß die den Gegenständen der Ansprüche 1 und 7 zugrunde liegende und "a priori", also ohne Berücksichtigung des ermittelten Standes der Technik, möglicherweise auch als erfinderisch zu bezeichnende Idee - in Übereinstimmung mit den Ausführungen in der Anmelungsbeschreibung (vgl. insb. Seiten 4, 6, 8 bis 10 und 15) - in den strukturellen Merkmalen der Anpassung der Massenverteilung der Prothese an die Bereiche, in denen die hauptsächliche Kraftübertragung erfolgt, und an die Deformierbarkeit des Knochens zu sehen ist.

Demgegenüber liegt dem Gegenstand des Anspruchs 8, zumindest soweit er nicht auf vorhergehende Ansprüche rückbezogen ist, die Idee zugrunde, den Kopfteil der Prothese verstellbar anzuordnen, um für verschiedene Konfigurationen von Patienten eine "exakte Ausrichtung des Prothesenkopfes in Richtung auf und die Einleitung der Kraft in das Sacroiliacgelenk" bewirken zu können (vgl. Seiten 7 und 17 der Anmelungsbeschreibung).

Diese beiden Ideen kommen in völlig unterschiedlichen Merkmalen zum Ausdruck, die keine Teilidentität zeigen, und erfüllen somit nicht die unter Abschnitt 3.2 aufgeführte Bedingung. Die Erfindungen gemäß den Ansprüchen 1 und 7 einerseits und gemäß dem Anspruch 8 andererseits sind daher untereinander nicht in der Weise verbunden, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

ventionally have to have good properties in terms of both incorporation and capacity to withstand strain, it is important to try to achieve the evenest possible force transfer to the prosthesis and/or bone and to reduce or avoid bone deformation. It is well known that bone deformation results in surface dislocation and hence in bone resorption, which may cause the prosthesis to come loose (cf. p. 2 of the description). The desired effects of the inventions are therefore known of themselves and cannot be deemed inventive.

The Board, therefore, cannot accept the grounds advanced by the applicant as evidence of unity of invention.

4.4 Even if account is taken not only - as in 4.2 and 4.3 - of the effects and mere desiderata to be achieved but also of the structural features of the independent Claims 1 and 7, on the one hand, and Claim 8 on the other, the case for unity of invention is still without merit.

In the Board's view - and according to the description (cf. in particular pp. 4, 6, 8 to 10 and 15) - the concept on which the subject-matters of Claims 1 and 7 are based and which might be considered inventive *a priori*, i.e. without taking account of the state of the art as ascertained, is to be seen in the structural features involving the adaptation of the mass distribution of the prosthesis to the areas in which the main stress occurs and to the deformability of the bone.

By contrast, the subject-matter of Claim 8, at least insofar as it does not refer back to previous claims, is based on the concept of designing the prosthesis head adjustably to achieve an "exact alignment of the head of the prosthesis with, and the transfer of force to, the sacroiliac joint" for patients of different shapes and sizes (cf. pp. 7 and 17 of the description).

These two concepts manifest themselves in totally different features with no common element and so do not meet the requirement of point 3.2. The inventions of Claims 1 and 7, on the one hand, and Claim 8, on the other, are therefore not so linked as to form a single general inventive concept.

prothèses devant normalement présenter de bonnes propriétés en matière de réhabilitation et de résistance à l'effort, ne manquera pas d'essayer de parvenir à une transmission de la force aussi régulière que possible à l'intérieur de la prothèse et de l'os, et de limiter, voire d'éviter toute déformation osseuse. Il est bien connu en effet que les déformations osseuses peuvent entraîner des déplacements des surfaces, suivis de résorptions osseuses susceptibles de provoquer du jeu au niveau de la prothèse (cf. page 2 de la description). En tant que tels, les effets recherchés des inventions sont donc connus et ne sauraient avoir un caractère inventif.

Les arguments produits par le déposant pour prouver que la demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention ne sont donc pas valables.

4.4 Qui plus est, si l'on ne se contente pas, comme aux points 4.2 et 4.3, de s'attacher aux effets recherchés ou aux besoins à satisfaire (desiderata), mais que l'on considère les caractéristiques de structure énoncées dans les revendications 1 et 7, d'une part, et celles énoncées dans la revendication 8, d'autre part, il est également difficile de prétendre qu'il y a unité de l'invention.

La Chambre estime que, si l'on s'en tient aux explications fournies dans la description (cf. notamment pages 4, 6, 8 à 10 et 15), le concept à la base des objets des revendications 1 et 7 - concept que l'on pourrait peut-être *a priori*, c'est-à-dire en faisant abstraction de l'état de la technique déterminé, qualifier d'inventif - réside dans les caractéristiques de structure permettant d'adapter la répartition de la masse de la prothèse tant en fonction des zones principalement concernées par la transmission de la force qu'en fonction de la déformabilité de l'os.

En revanche, le concept sur lequel repose l'objet de la revendication 8, du moins dans la mesure où celle-ci ne se réfère pas aux revendications qui précèdent, réside dans une disposition de la tête de la prothèse propre à permettre sa mobilité de manière que, suivant l'anatomie des patients, "la tête de la prothèse puisse être exactement alignée dans l'articulation sacro-iliaque et que la force soit transmise dans la même direction" (cf. pages 7 et 17 de la description).

Ces deux concepts trouvent leur expression dans des caractéristiques totalement différentes entre lesquelles il n'existe aucune identité partielle, si bien que la condition énoncée au point 3.2 n'est pas remplie. Les inventions selon les revendications 1 et 7, d'une part, et selon la revendication 8, d'autre part, ne sont par conséquent pas liées entre elles de sorte à ne former qu'un seul concept inventif général.

5. Die internationale Anmeldung entspricht daher nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1 PCT. Die Aufforderung vom 22. Januar 1990 zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr war deshalb gerechtfertigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Widerspruch wird zurückgewiesen. Die zusätzliche Recherchegebühr wird nicht zurückerstattet.

5. The international application accordingly does not comply with the unity-of-invention requirement of Rule 13.1 PCT and the invitation of 22 January 1990 to pay an additional search fee was justified for that reason.

Order

For these reasons it is decided that:

The protest is dismissed. The additional search fee shall not be reimbursed.

5. La demande internationale ne satisfait donc pas à l'exigence d'unité de l'invention au sens de la règle 13.1 PCT, et c'est à bon droit qu'a été émise le 22 janvier 1990 l'invitation à acquitter une taxe additionnelle pour la recherche.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La réserve est rejetée. La taxe additionnelle pour la recherche n'est pas remboursée.