

chen Recherchegebühren nicht zurückgezahlt werden.

cannot be refunded.

les demandeurs ne peuvent pas être remboursés.

#### Entscheidungsformel

#### Order

#### Dispositif

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

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

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

Der Widerspruch gemäß Regel 40.2(c) PCT wird als unzulässig verworfen.

The protest under Rule 40.2(c) PCT is rejected as inadmissible.

La réserve formulée au titre de la règle 40.2(c) PCT est rejetée comme irrecevable.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 15. Oktober 1992 W 32/92 - 3.2.2 (Amtlicher Text)

### Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 15 October 1992 W 32/92 - 3.2.2 (Translation)

### Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 15 octobre 1992 W 32/92- 3.2.2 (Traduction)

Zusammensetzung der Kammer:

Composition of the Board:

Composition de la Chambre :

Vorsitzender: G. Szabo  
Mitglieder: P. Dropmann  
M. Auz Castro

Chairman: G. Szabo  
Members: P. Dropmann  
M. Auz Castro

Président: G. Szabo  
Membres: P. Dropmann  
M. Auz Castro

**Anmelder: WISAP Gesellschaft für wissenschaftlichen Apparatebau mbH et al.**

**Applicants: WISAP Gesellschaft für wissenschaftlichen Apparatebau mbH et al**

**Demandeur: WISAP Gesellschaft für wissenschaftlichen Apparatebau mbH et al.**

**Stichwort: Zervix-Stanze/WISAP**

**Headword: Cervical punch/WISAP**

**Référence: Emporte-pièce pour biopsie du col utérin/WISAP**

**Artikel: 17 (3) a) PCT**

**Article: 17(3)(a) PCT**

**Article: 17(3)a) PCT**

**Regel: 13 und 40 PCT**

**Rule: 13 and 40 PCT**

**Règles: 13 et 40 PCT**

**Schlagwort: "Uneinheitlichkeit "a posteriori" (bejaht)"**

**Keyword: "Lack of unity "a posteriori" (yes)"**

**Mot-clé: "Absence d'unité "a posteriori" (oui)"**

*Leitsatz*

*Headnote*

*Sommaire*

*Uneinheitlichkeit im Sinne von Artikel 17 (3) a) und Regel 13 PCT liegt dann vor, wenn die Gegenstände unabhängiger Ansprüche einschließlich ihrer Wirkungen keine einen erfinderischen Beitrag leistende Gemeinsamkeit in den sich vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheidenden Teilen der Ansprüche aufweisen (im Anschluß an W 6/90, ABI. EPA 1991, 438).*

*There is lack of unity within the meaning of Article 17(3)(a) and Rule 13 PCT if the subject-matters of independent claims including their effects have no inventive common feature in those parts of the claims differing from the closest prior art (following W 6/90, OJ EPO 1991, 438).*

*Il y a absence d'unité au sens de l'article 17(3)a) et de la règle 13 PCT lorsque les objets de revendications indépendantes, y compris les effets qu'ils produisent, ne présentent pas, dans la partie des revendications se distinguant de l'état de la technique le plus proche, d'élément commun apportant une contribution inventive (cf. W 6/90, JO OEB 1991, 438).*

#### Sachverhalt und Anträge

#### Summary of Facts and Submissions

#### Exposé des faits et conclusions

I. Am 24. Januar 1992 haben die Anmelder die 16 Ansprüche umfassende internationale Anmeldung PCT/EP 92/00 150 beim Europäischen Patentamt eingereicht. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 lauten wie folgt:

I. On 24 January 1992 the applicants filed international application No. PCT/EP 92/00 150 containing 16 claims with the European Patent Office. Independent Claims 1 and 2 read as follows:

I. La demande internationale PCT/EP 92/00 150, comprenant seize revendications, a été déposée le 24 janvier 1992 auprès de l'Office européen des brevets. Les revendications indépendantes 1 et 2 s'énoncent comme suit :

"1. Zervix-Stanze mit

"1. Cervical punch with

"1. Emporte-pièce pour biopsie du col utérin comportant les éléments suivants:

- einem hohlzylindrischen Grundkörper (12) zur Aufnahme eines Führungsstabes (24),

- a hollow cylindrical body (12) for holding a guide rod (24),

- un corps cylindrique creux (12) prévu pour l'introduction d'une tige de guidage (24),

- einer im Grundkörper (12) und/oder am Außenumfang des Führungsstabes (24) angeordneten axialen Führung (22, 32) für die Relativbewegung zwischen Grundkörper (12) und Führungsstab (24),

- einem im Bereich der distalen Öffnung (18) des Grundkörpers (12) vorgesehenen Schneidbereich (20) und

- einem am proximalen Ende des Grundkörpers (12) angeordneten Griffbereich (26) oder Eingriffbereich (83) zur Rotation des Grundkörpers (12).

## 2. Zervix-Stanze

mit einem hohlzylindrischen Morcellator-Rundrohr (80), das einen um die Distalöffnung vorgesehenen Schneidbereich (20) aufweist, der mit einem umlaufenden Wellenschliff versehen ist."

Der abhängige Anspruch 3 ist auf den Anspruch 2 und die abhängigen Ansprüche 4 bis 16 sind jeweils auf einen der vorhergehenden Ansprüche oder auf einen bestimmten vorhergehenden Anspruch rückbezogen.

II. Mit Datum vom 14. Mai 1992 hat das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde an die Anmelder gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT eine Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr gerichtet. Darin hat das Amt die Auffassung vertreten, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1 PCT nicht entspreche.

Zur Begründung ist ausgeführt worden, daß sich die Ansprüche 1 und 4 bis 16 einerseits und die Ansprüche 2 und 3 andererseits auf unterschiedliche Erfindungen beziehen würden. Alle Merkmale des Anspruchs 1 seien aus dem Dokument WO-A-88/10 098 bekannt. Ferner gehörten die gemeinsamen technischen Merkmale der Ansprüche 1 und 2, d. h. die Merkmale Zervix-Stanze, hohlzylindrischer Grundkörper (Rundrohr) und Schneidbereich, zum Stand der Technik. Da es also keine gemeinsame erfinderische Idee zwischen den unabhängigen Ansprüchen 1 und 2 gebe, handele es sich hier um Nicht-Einheitlichkeit.

III. Die Anmelder haben am 12. Juni 1992 die geforderte zusätzliche Recherchegebühr unter Widerspruch gezahlt und die Rückerstattung dieser Gebühr beantragt. Nach

- a longitudinal slaving guide (22, 32) for the relative movement of the cylindrical body (12) and guide rod (24), arranged in the cylindrical body (12) and/or on the outer circumference of the guide rod (24),

- a cutting zone (20) provided at the open distal end (18) of the cylindrical body (12) and

- a gripping zone (26) or engaging zone (83) for rotating the cylindrical body (12), arranged at the proximal end of the cylindrical body (12).

## 2. Cervical punch

with a hollow cylindrical morcellator tube (80) having, at its open distal end, a cutting zone (20) provided with an undulating cutting edge."

Dependent Claim 3 refers to Claim 2 while dependent Claims 4 to 16 each refer to one of the previous claims or a particular previous claim.

II. On 14 May 1992 the European Patent Office, as the competent International Searching Authority, invited the applicants 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 of unity of invention according to Rule 13.1 PCT.

The reasons given were that Claims 1 and 4 to 16 on the one hand and Claims 2 and 3 on the other related to different inventions. All features of Claim 1 were known from document WO-A-88/10 098. Furthermore, the common technical features of Claims 1 and 2, i.e. the features "cervical punch", "hollow cylindrical body (tube)" and "cutting zone", belonged to the prior art. Since there was therefore no common inventive concept between independent Claims 1 and 2, there was lack of unity.

III. On 12 June 1992 the applicants paid the additional search fee under protest and requested reimbursement. In the applicants' view, there is unity of invention since the subject-

- un guidage axial (22, 32) disposé sur ledit corps (12) et/ou sur la surface externe de la tige de guidage (24), destiné à assurer le mouvement relatif entre le corps (12) et la tige de guidage (24),

- une zone d'incision (20) prévue à l'ouverture distale (18) du corps (12) et

- une zone à fonction de poignée (26) ou d'intervention (83) située à l'extrémité proximale du corps (12) et permettant la rotation de ce dernier.

2. Emporte-pièce pour biopsie du col utérin  
muni d'un morcellateur tubulaire cylindrique creux (80) présentant une zone d'incision prévue à l'ouverture distale (20) et dont le bord est ondulé."

La revendication dépendante 3 se réfère à la revendication 2, les revendications dépendantes 4 à 16 à l'une des revendications précédentes ou à une revendication précédente déterminée.

II. Le 14 mai 1992, 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, en application de l'article 17(3)a) et de la règle 40.1 PCT, à payer une taxe additionnelle pour la recherche.

L'OEB a fait valoir que les revendications 1 et 4 à 16, d'une part, et les revendications 2 et 3, d'autre part, portent sur des inventions différentes. Toutes les caractéristiques de la revendication 1 sont déjà connues par l'enseignement du document WO-A-88/10 098. En outre, les caractéristiques techniques communes aux revendications 1 et 2, à savoir l'emporte-pièce pour biopsie du col utérin, le corps cylindrique creux (tubulaire) et la zone de coupe appartiennent à l'état de la technique. Les revendications indépendantes 1 et 2 ne reposant pas sur un concept inventif commun, il y a en l'espèce absence d'unité de l'invention.

III. Le 12 juin 1992, le déposant a acquitté sous réserve la taxe additionnelle exigée pour la recherche et en a demandé le remboursement. A son avis, il y a unité, car l'objet de la

Ansicht der Anmelder ist die Einheitlichkeit der Anmeldung gegeben, da der Gegenstand des Anspruchs 2 als eine vorteilhafte Ausgestaltung des hohlzylindrischen Grundkörpers gemäß Anspruch 1 angesehen werden könne.

#### Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2 c) und 40.3 PCT; er ist daher zulässig.

2. In der Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr hat die Recherchenbehörde zwei Gruppen von Ansprüchen, nämlich die Ansprüche 1 und 4 bis 16 und die Ansprüche 2 und 3, angegeben und unter Hinweis auf die Druckschrift WO-A-88/10098 Uneinheitlichkeit "a posteriori" geltend gemacht. Nach der grundlegenden Entscheidung G 1/89 (ABI. EPA 1991, 155) der Großen Beschwerdekammer ist das in eindeutigen Fällen zulässig. Die von der Recherchenbehörde in der Begründung getroffene Feststellung, es gebe keine gemeinsame erfinderische Idee zwischen den unabhängigen Ansprüchen 1 und 2, kann sinnvoll nur dahingehend interpretiert werden, daß mit dieser Feststellung das Fehlen der Einheitlichkeit zwischen den Gegenständen der beiden vorstehend aufgeführten Anspruchsgruppen zum Ausdruck gebracht werden soll.

3. Wie ein einfacher Vergleich der Zervix-Stanze gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung mit dem insbesondere in Figur 5 und dem zugehörigen Text der Druckschrift WO-A-88/10098 offenbarten Instrument zur intrazervikalen Hysterektomie ohne weiteres ergibt, ist die beanspruchte Zervix-Stanze nicht neu.

4. Nach dem durch fehlende Neuheit seines Gegenstands bedingten Wegfall des unabhängigen Anspruchs 1 stellt sich somit die Frage, ob die Gegenstände der verbleibenden Ansprüche - im vorliegenden Fall der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 2 und der Gegenstand eines neuen unabhängigen, durch Vereinigung des Anspruchs 1 mit einem von ihm abhängigen Anspruch, z. B. mit Anspruch 4, zu bildenden Anspruchs - so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, d. h. das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung im Sinne der Regel 13.1 PCT erfüllen.

matter of Claim 2 could be seen as an advantageous embodiment of the hollow cylindrical body according to Claim 1.

#### Reasons for the Decision

1. The protest complies with Rule 40.2(c) and 40.3 PCT and is therefore admissible.

2. In the invitation to pay an additional search fee the Searching Authority pointed to two groups of claims - Claims 1 and 4 to 16, and Claims 2 and 3 - and, referring to patent document WO-A-88/10098, raised an objection of lack of unity "a posteriori". According to key decision G 1/89 (OJ EPO 1991, 155) of the Enlarged Board of Appeal, that is permissible in clear cases. The only sensible way of interpreting the Searching Authority's assertion that there was no common inventive concept between the independent Claims 1 and 2 is that it was intended to bring out the lack of unity between the subject-matters of the two groups of claims mentioned above.

3. A simple comparison of the cervical punch according to Claim 1 of the present application with the instrument for intra-cervical hysterectomy disclosed in particular in Figure 5 and the accompanying text of WO-A-88/10098 shows at once that the claimed cervical punch is not novel.

4. After the demise of independent Claim 1 on account of the subject-matter's lack of novelty, the question arises whether the subject-matters of the remaining claims - in this case, the subject-matter of independent Claim 2 and that of any new independent claim formed by combining Claim 1 with a dependent claim, e.g. Claim 4 - are so linked as to form a single general inventive concept, i.e. meeting the requirement of unity of invention within the meaning of Rule 13.1 PCT.

revendication 2 peut être considéré comme une configuration avantageuse du corps cylindrique creux selon la revendication 1.

#### Motifs de la décision

1. La réserve est conforme à la règle 40.2c) et 3 PCT; elle est donc recevable.

2. Dans l'invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche, l'administration chargée de la recherche a mentionné deux groupes de revendications, à savoir les revendications 1 et 4 à 16, d'une part, ainsi que les revendications 2 et 3, d'autre part, et, se référant au document WO-A-88/10098, elle a fait valoir que l'absence d'unité de l'invention s'est révélée a posteriori. Selon la décision de principe G 1/89 (JO OEB 1991, 155) rendue par la Grande Chambre de recours, cette démarche est admissible dans les cas manifestes. La constatation faite par l'administration chargée de la recherche dans l'exposé de ses motifs, selon laquelle il n'existe pas de concept inventif commun aux revendications indépendantes 1 et 2, ne saurait être interprétée correctement qu'en ce sens qu'elle vise à établir l'absence d'unité des objets des deux groupes de revendications mentionnés ci-dessus.

3. Ainsi qu'il ressort à l'évidence d'une simple comparaison de l'emporte-pièce pour biopsie du col utérin selon la revendication 1 de la présente demande avec l'instrument utilisé pour réaliser des hystérectomies intracervicales, divulgué notamment à la figure 5 et dans le texte s'y rapportant du document WO-A-88/10098, l'emporte-pièce revendiqué n'est pas nouveau.

4. La revendication indépendante 1 ayant disparu en raison de l'absence de nouveauté de son objet, la question se pose de savoir si les objets des revendications restantes - en l'espèce, l'objet de la revendication indépendante 2 et celui d'une nouvelle revendication indépendante résultant de la fusion de la revendication 1 avec une revendication dépendant d'elle, par exemple la revendication 4 - sont liés entre eux de telle sorte qu'ils ne forment qu'un seul concept inventif général et qu'ils satisfont, par conséquent, à l'exigence d'unité de l'invention visée à la règle 13.1 PCT.

Der Vortrag der Anmelder in ihrer Eingabe vom 12. Juni 1992, daß der Gegenstand des Anspruchs 2 als eine vorteilhafte Ausgestaltung des hohlzylindrischen Grundkörpers gemäß Anspruch 1 angesehen werden könne, geht daher ins Leere.

5. Der Anspruch 2 und der durch Vereinigen des Anspruchs 1 mit dem Anspruch 4 eventuell zu bildende neue Anspruch haben ausschließlich die strukturellen Merkmale "Zervix-Stanze", "hohlzylindrischer Grundkörper bzw. Rundrohr" und "an der distalen Öffnung des Grundkörpers vorgesehener Schneidbereich" gemeinsam. Da diese Gruppe von Merkmalen aus der Druckschrift WO-A-88/10098 bekannt ist und somit zum bekannten Teil des jeweils beanspruchten Gegenstands gehört, kann sie zwar eine einzige allgemeine Idee, nicht aber allein auch die nach Regel 13.1 PCT erforderliche einzige allgemeine **erfinderische** Idee begründen (vgl. W 6/90, ABI. EPA 1991, 438).

6. Es bleibt somit im Hinblick auf die vorgenannte Entscheidung zu untersuchen, ob die durch die Gegenstände des Anspruchs 2 und des genannten neuen Anspruchs erzielten Wirkungen als mögliche weitere Gemeinsamkeit eine einzige allgemeine erfinderische Idee repräsentieren können.

Nach Seite 1 der Anmeldungsbeschreibung liegt der Erfindung im weitesten Sinn die Aufgabe zugrunde, ein medizinisches Instrument bereitzustellen, das in der Lage ist, uterines Gewebe in einem genau definierten Bereich der Zervix auf möglichst schonende Weise zu entfernen. Die in dieser Aufgabenstellung erkennbare Wirkung wird, wie ohne weiteres erkennbar ist, bereits durch die aus der Druckschrift WO-A-88/10098 bekannte Vorrichtung erzielt. Sie kann daher selber keinen Beitrag zum Stand der Technik und somit zu irgendeiner einzigen allgemeinen erfinderischen Idee leisten.

Das im Anspruch 2 enthaltene, aus der genannten Druckschrift nicht bekannte, also unterscheidende Merkmal, daß der Schneidbereich mit einem umlaufenden Wellenschliff versehen ist, bewirkt nach Seite 2 der Anmeldungsbeschreibung bei einer Drehbewegung des Grundkörpers **eine exakte Schnittführung** im uterinen Gewebe, ohne daß das verbleibende Gewebe zu stark traumatisiert und die Zervix-Fascie bei dem Vorgang deformiert

The applicants' argument in their submission of 12 June 1992 that the subject-matter of Claim 2 could be regarded as an advantageous embodiment of the hollow cylindrical body according to Claim 1 is therefore rendered invalid.

5. Claim 2 and any new claim formed by combining Claim 1 with Claim 4 have in common only the following structural features: "cervical punch", "hollow cylindrical body/tube" and "cutting zone at the open distal end of the cylindrical body". Since this group of features is known from WO-A-88/10098 and thus belongs to the known part of the subject-matter claimed in each case, it may form a single general concept but not on its own the single general **inventive** concept required under Rule 13.1 PCT (cf. W 6/90, OJ EPO 1991, 438).

6. In view of the aforementioned decision it remains to be examined whether the effects obtained by the subject-matters of Claim 2 and the new claim mentioned can, as another possible common feature, represent a single general inventive concept.

According to page 1 of the specification the problem to be solved by the invention in the broadest sense is that of providing a medical instrument capable of removing uterine tissue in a precisely defined area of the cervix as gently as possible. The identifiable effect is - as is immediately clear - already achieved by the device known from WO-A-88/10098. On its own therefore this effect cannot contribute to the prior art and form any single general inventive concept.

The feature contained in Claim 2 that is not known from the patent document mentioned, i.e. that is different, wherein the cutting zone is provided with an undulating cutting edge, has the effect according to page 2 of the specification that when the cylindrical body is rotated a **very precise incision** is made in the uterine tissue without the remaining tissue being excessively traumatised and the cervical fasciae being deformed in the process. On the other hand, the fea-

L'argument développé par le déposant dans ses écritures du 12 juin 1992, selon lequel l'objet de la revendication 2 peut être considéré comme une configuration avantageuse du corps cylindrique creux selon la revendication 1, se trouve donc sans portée.

5. La revendication 2 et la nouvelle revendication résultant, le cas échéant, de la fusion de la revendication 1 et de la revendication 4 ont uniquement en commun les caractéristiques de structure suivantes: "emporte-pièce pour biopsie du col utérin", "corps cylindrique creux ou tubulaire" et "zone de coupe prévue à l'ouverture distale du corps". Etant donné que ces caractéristiques sont divulguées par le document WO-A-88/10098 et qu'elles appartiennent donc à la partie connue de chaque objet revendiqué, elles peuvent certes constituer le fondement d'un concept général unique mais non pas également, à elles seules, le concept **inventif** général unique exigé par la règle 13.1 PCT (cf. W 6/90, JO OEB 1991, 438).

6. Vu la décision susmentionnée, il reste donc à examiner si les effets obtenus au moyen des objets de la revendication 2 et de la nouvelle revendication mentionnée peuvent éventuellement avoir aussi en commun un concept inventif général unique.

Selon la page 1 de la description, l'invention au sens large se propose d'offrir un instrument médical permettant d'exciser du tissu utérin dans une région bien définie du col utérin d'une manière ménageant au maximum le tissu environnant. Il apparaît d'emblée que le dispositif divulgué par le document WO-A-88/10098 permet déjà cet effet. Celui-ci ne saurait donc apporter de contribution à l'état de la technique et à quelque concept inventif général unique que ce soit.

La caractéristique distinctive, car non divulguée dans le document cité, mentionnée à la revendication 2 et selon laquelle le bord de la zone d'incision est ondulé, permet, selon la page 2 de la description, par un mouvement de rotation du corps, **d'inciser avec précision** le tissu utérin, sans causer de traumatisme trop important au tissu restant et sans risque de déformation du fascia utérin. Par contre, la caractéristique distinctive - car non divulguée dans le

wird. Dagegen hat das im neuen Anspruch enthaltene, aus Anspruch 4 stammende und aus der genannten Druckschrift ebenfalls nicht bekannte, also unterscheidende Merkmal, wonach ein Führungszylinder paßgenau den Grundkörper durchsetzt und insbesondere eine etwas größere axiale Länge als der Grundkörper aufweist, nach Seite 13 der Anmeldungsbeschreibung die Wirkung, daß hierdurch **eine Zentrierung des Grundkörpers** im Bereich des Uterusmundes, insbesondere bei Beginn des operativen Eingriffs, ermöglicht wird. Diese relevanten unterschiedlichen Effekte können daher keinen technischen Zusammenhang und mithin ebenfalls keine einzige allgemeine erfinderische Idee begründen.

7. Zusammenfassend ist die Kammer der Auffassung, daß Uneinheitlichkeit im Sinne von Artikel 17 (3) a) und Regel 13 PCT dann vorliegt, wenn die Gegenstände unabhängiger Ansprüche einschließlich ihrer Wirkungen keine einen offensichtlich erfinderischen Beitrag leistende Gemeinsamkeit in den sich vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheidenden Teilen der Ansprüche aufweisen (im Anschluß an W 6/90, *ibid.*).

8. Im vorliegenden Fall ist somit ohne weiteres klar ersichtlich, daß sich die von der Recherchenbehörde definierten Anspruchsgruppen auf unterschiedliche Erfindungen beziehen, die das Erfordernis der Einheitlichkeit nicht erfüllen.

Die Aufforderung der Recherchenbehörde zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr ist somit zu Recht ergangen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Der Widerspruch wird zurückgewiesen.

ture contained in the new claim which is derived from Claim 4 and is also not known from the patent document mentioned, i.e. is different, wherein a closely fitting guide cylinder passes through the cylindrical body and in particular has a somewhat greater axial length than the cylindrical body, has the effect according to page 13 of the specification of making it possible to **centre the cylindrical body** near the mouth of the uterus, in particular at the beginning of the operation. These different relevant effects cannot therefore be connected technically and consequently cannot form a single general inventive concept either.

7. To conclude, in the Board's judgment, there is lack of unity within the meaning of Article 17(3)(a) and Rule 13 PCT if the subject-matters of independent claims including their effects have no obviously inventive common feature in those parts of the claims differing from the closest prior art (following W 6/90, *ibid.*).

8. In this case it is therefore immediately clear that the groups of claims defined by the Searching Authority relate to different inventions which do not comply with the requirement of unity of invention.

The Searching Authority was therefore right to issue an invitation to pay an additional search fee.

#### Order

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

The protest is dismissed.

document cité ci-dessus - figurant dans la nouvelle revendication et issue de la revendication 4, selon laquelle un cylindre de guidage traverse ajusté le corps et présente notamment une longueur axiale légèrement supérieure à celle du corps, a pour effet, selon la page 13 de la description, de permettre de **centrer le corps** dans la région de l'orifice utérin, en particulier au début de l'intervention chirurgicale. Ces effets différents pertinents ne peuvent donc fonder un lien technique et, par conséquent, un concept inventif général unique.

7. En résumé, la Chambre considère qu'il y a absence d'unité au sens de l'article 17 (3) a) et de la règle 13 PCT lorsque les objets de revendications indépendantes, y compris les effets qu'ils produisent, ne présentent pas, dans la partie des revendications se distinguant de l'état de la technique le plus proche, d'élément commun apportant manifestement une contribution inventive (cf. décision W 6/90, *loc. cit.*).

8. En l'espèce, il apparaît à l'évidence que les groupes de revendications définis par l'administration chargée de la recherche se rapportent à des inventions différentes ne satisfaisant pas à l'exigence d'unité de l'invention.

C'est donc à bon droit que l'administration chargée de la recherche a invité le déposant à payer une taxe additionnelle pour la recherche.

#### Dispositif

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

La réserve est rejetée.