

VII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

1. Das EPA als ISA

1.1 Begründung der Aufforderung – Überprüfung von Widersprüchen

In der Sache **W 3/96** führte die Kammer aus, daß nach der Rechtsprechung im Falle der Feststellung der Uneinheitlichkeit *a posteriori* mehr als die bloße Aufzählung von Dokumenten, die die beanspruchte Erfindung nahelegten, erforderlich ist. Im dem zur Entscheidung stehenden Fall basiere die in der Aufforderung nach Regel 40.1 PCT enthaltene Begründung auf der lediglich unter Hinweis auf zwei Druckschriften getroffenen Feststellung, der unabhängige Anspruch 1 weise gegenüber dem Stand der Technik "offensichtlich" keine erfinderische Tätigkeit auf. Nach Auffassung der Kammer kann eine solche bloße Behauptung unter diesen Umständen nicht als ausreichende Begründung angesehen wer-

VII. THE EPO ACTING AS PCT AUTHORITY

1. The EPO acting as ISA

1.1 Substantiation of invitation – Review of protest

In **W 3/96** the board explained that, according to EPO case law, a mere list of documents suggesting the claimed invention was not enough to substantiate an *a priori* objection of non-unity of invention. In the case at issue, the reasons specified in the invitation under Rule 40.1 PCT were based on the assertion, citing only two documents, that the independent claim 1 "evidently" showed no inventive step *vis-à-vis* the prior art. In the board's view, such an assertion could not, under these circumstances, be seen as a sufficient substantiation, since a non-trivial feature of claim 1 had been left out of account. Furthermore, in the communication regarding the review of the invitation under Rule 40.2(e) PCT, an additional

VII. L'OEB AGISSANT EN QUALITÉ D'AUTORITÉ PCT

1. L'OEB agissant en qualité d'ISA

1.1 Motivation d'une invitation – Réexamen de la réserve

Dans l'affaire **W 3/96**, la chambre a déclaré que dans le cas où un défaut d'unité est constaté *a posteriori*, il ne suffit pas, en vertu de la jurisprudence, de se borner à citer des documents qui suggèrent l'invention revendiquée. En l'espèce, l'invitation selon la règle 40.1 PCT se contentait d'indiquer comme raison que compte tenu de deux documents, la revendication indépendante 1 n'impliquait "manifestement" aucune activité inventive par rapport à l'état de la technique. De l'avis de la chambre, on ne saurait considérer qu'une telle affirmation constitue une raison suffisante, car une caractéristique de la revendication 1, qui n'était pas sans importance, n'avait pas été prise en considération.

den, weil ein nicht triviales Merkmal des Anspruchs 1 nicht in Erwägung gezogen wurde. Ferner wurde in der Mitteilung über die Überprüfung der Aufforderung nach Regel 40.2 e) PCT unter Einbeziehung einer zusätzlichen Druckschrift festgestellt, daß Anspruch 1 keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

Die Kammer stellte fest, daß nach der Rechtsprechung zum analogen Verfahren bei der internationalen vorläufigen Prüfung (Regel 68.3 e) PCT) im Zuge der Mitteilung des Überprüfungsergebnisses keine neuen Gründe nachgeschoben werden dürfen (W 4/93, ABI. EPA 1994, 939). Nach Auffassung der Kammer dürfen auch in diesem Fall die nachgeschobenen Gründe bei der Beurteilung, ob die Aufforderung nach Regel 40.1 PCT ausreichend begründet und ob der Widerspruch berechtigt sei, nicht berücksichtigt werden. Maßgebend sei nicht, ob eine nachvollziehbare Begründung habe gegeben werden können, sondern ob eine solche in der Aufforderung nach Regel 40.1 PCT gegeben wurde. Das Fehlen einer nachvollziehbaren Begründung in der Aufforderung nach Regel 40.1 PCT führe dazu, daß die Zahlungsaufforderung den Erfordernissen der Regel 40.1 PCT nicht entspreche und daher keine Grundlage für die Einbehaltung der unter Widerspruch entrichteten zusätzlichen Recherchengebühren biete.

document was cited in support of the allegation that claim 1 showed no inventive step.

The board noted that, according to the case law concerning the analogous procedure for international preliminary examination (Rule 68.3(e) PCT), new reasons may not be added when the result of the review is communicated (W 4/93, OJ EPO 1994, 939). In this case, too, the subsequently presented reasons were not to be taken into account when assessing whether the invitation under Rule 40.1 PCT was sufficiently substantiated and whether the protest was justified. The crucial issue was not whether the invitation could have been clearly substantiated, but whether clear reasons had in fact been given in the invitation under Rule 40.1 PCT. The absence of such reasons meant that the invitation to pay failed to meet the requirements of Rule 40.1 PCT and therefore offered no basis for refusing to reimburse the additional search fees which had been paid under protest.

Il a en outre été constaté dans la notification relative au réexamen de l'invitation selon la règle 40.2e) PCT que la revendication 1 n'impliquait aucune activité inventive compte tenu d'un document supplémentaire.

La chambre a constaté qu'en vertu de la jurisprudence développée au sujet de la procédure analogue dans le cadre de l'examen préliminaire international (règle 68.3e) PCT), il ne peut être invoqué après coup de nouveaux motifs lors de la notification du résultat du réexamen (W 4/93, JO OEB 1994, 939). Dans ce cas également, les motifs invoqués après coup ne peuvent pas être pris en considération, lorsqu'il s'agit d'examiner si l'invitation selon la règle 40.1 PCT est suffisamment motivée, et si la réserve est justifiée. L'important n'est pas de savoir si l'on aurait pu invoquer des motifs compréhensibles, mais si l'invitation visée à la règle 40.1 PCT contenait de tels motifs. En l'absence de tout motif compréhensible dans l'invitation selon la règle 40.1 PCT, l'invitation à payer ne satisfait pas aux exigences de la règle 40.1 PCT, en conséquence de quoi il n'est pas justifié de retenir les taxes de recherche additionnelle payées sous réserve.