

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.4
vom 15. November 1997
W 1/97 – 3.3.4
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: F. L. B. Davison-Brunel
R. Teschemacher

**Anmelder: PROMEGA
CORPORATION**

**Stichwort: Tandem-Repeat-Loci/
PROMEGA**

**Artikel: 17 (3) a) PCT
Regel: 13, 40 PCT**

**Schlagwort: "mangelnde Einheit-
lichkeit" – "mehrere Aufforderungen
zur Zahlung von Recherchen-
gebühren"**

Leitsatz

In einer Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren muß die Internationale Recherchebehörde die einzelnen Erfindungen angeben und den zu zahlenden Betrag nennen. Der Recherchenbericht ist für diejenigen in der Aufforderung angegebenen einzelnen Erfindungen zu erstellen, für die zusätzliche Gebühren entrichtet worden sind. Der PCT bietet keine Rechtsgrundlage für mehrere aufeinanderfolgende Aufforderungen zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren.

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.4
dated 15 November 1997
W 1/97 – 3.3.4
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey
Members: F. L. B. Davison-Brunel
R. Teschemacher

**Applicant: PROMEGA
CORPORATION**

**Headword: Tandem repeat loci/
PROMEGA**

**Article: 17(3)(a) PCT
Rule: 13, 40 PCT**

**Keyword: "Lack of unity" – "Multiple
request for search fees"**

Headnote

An invitation of the International Searching Authority to pay additional fees must identify the separate inventions and indicate the amount to be paid. The search report has to cover those separate inventions identified in the invitation for which additional fees have been paid. The PCT does not give a legal basis for successive invitations to pay additional search fees.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.4,
en date du 15 novembre 1997
W 1/97 – 3.3.4
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : U. M. Kinkeldey
Membres : F. L. B. Davison-Brunel
R. Teschemacher

**Déposant : PROMEGA
CORPORATION**

**Référence : loci répété en tandem/
PROMEGA**

**Article : 17(3) a) PCT
Règle : 13, 40 PCT**

**Mot-clé : "Manque d'unité" – "Invi-
tations multiples à payer des taxes
de recherche"**

Sommaire

Lorsqu'elle invite un déposant à payer des taxes additionnelles, l'administration chargée de la recherche internationale doit identifier les différentes inventions et indiquer le montant à payer. Le rapport de recherche doit couvrir les différentes inventions qui ont été identifiées dans cette invitation et ont donné lieu au paiement de taxes additionnelles. Le PCT ne peut être invoqué comme base juridique pour l'envoi d'invitations successives à payer des taxes additionnelles pour la recherche.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin reichte eine internationale Patentanmeldung (PCT/US95/12608) mit 25 Ansprüchen ein. Die Ansprüche 1, 23 und 24 hatten folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zur gleichzeitigen Bestimmung der Allele an mindestens zwei Loci einer oder mehrerer DNA-Proben, das folgendes umfaßt:

a) Gewinnung mindestens einer zu analysierenden DNA-Probe, die mindestens zwei Loci besitzt, die zusammen amplifiziert werden können,

b) Amplifikation der Short-Tandem-Repeat-Sequenzen der DNA-Probe und

c) Auswertung der amplifizierten Fragmente zur Bestimmung der Allele an jedem amplifizierten Locus der DNA-Probe".

"23. Verfahren zur gleichzeitigen Bestimmung der Allele an mindestens zwei Loci einer oder mehrerer DNA-Proben, das folgendes umfaßt:

a) Ermittlung einer geeigneten Gruppe von Loci mit nicht überlappenden Allelen und entsprechender Primer,

b) Gewinnung mindestens einer zu analysierenden DNA-Probe, die mindestens zwei Loci besitzt, die zusammen amplifiziert werden können,

c) Amplifikation der Short-Tandem-Repeat-Sequenzen der DNA-Probe und

d) Auswertung der amplifizierten Fragmente zur Bestimmung der Allele an jedem amplifizierten Locus der DNA-Probe".

"24. Kit zur gleichzeitigen Analyse von Short-Tandem-Repeat-Sequenzen an mindestens zwei Loci einer oder mehrerer DNA-Proben, der folgendes umfaßt:

a) Behälter mit Oligonucleotid-Primerpaaren für jeden der betreffenden Loci und

b) Gebrauchsanweisungen."

Die direkt von Anspruch 1 abhängigen Ansprüche 2 bis 6, 9, 10 und 14 betrafen bestimmte Ausführungsbeispiele für die Loci. Die Ansprüche 7 und 8 waren direkt oder indirekt von Anspruch 6 abhängig und galten bestimmten Ausführungsarten der Primer. Die Ansprüche 11 bis 13 und 16 waren direkt oder indirekt von Anspruch 10 abhängig und ebenfalls

Summary of facts and submissions

I. The applicants filed an international patent application PCT/US95/12608 with 25 claims. Claims 1, 23 and 24 read as follows:

"1. A method of simultaneously determining the alleles present in at least two loci from one or more DNA samples, comprising:

a. obtaining at least one DNA sample to be analyzed, wherein the DNA sample has at least two loci which can be amplified together;

b. amplifying the short tandem repeat sequences in the DNA sample; and

c. evaluating the amplified fragments to determine the alleles present at each amplified locus within the DNA sample."

"23. A method of simultaneously determining the alleles present in at least two loci from one or more DNA samples, comprising:

a. identifying an appropriate set of loci and primers which provide non-overlapping alleles;

b. obtaining at least one DNA sample to be analyzed, wherein the DNA sample has at least two loci which can be amplified together;

c. amplifying the short tandem repeat sequences in the DNA sample; and

d. evaluating the amplified fragments to determine the alleles present at each amplified locus within the DNA sample."

"24. A kit for simultaneously analyzing short tandem repeat sequences in at least two loci from one or more DNA samples, comprising:

a. a container containing oligonucleotide primer pairs for each of the specified loci; and

b. instructions for use."

Claims 2 to 6, 9, 10, 14 which were directly dependent on claim 1 related to certain embodiments of the loci. Claims 7 and 8 were directly or indirectly dependent on claim 6 and related to certain embodiments of the primers. Claims 11 to 13 and 16 were directly or indirectly dependent on claim 10 and related to certain embodiments of the primers. Claims

Exposé des faits et conclusions

I. La déposante a déposé la demande de brevet internationale PCT/US95/12608 comportant 25 revendications. Les revendications 1, 23 et 24 s'énonçaient comme suit :

"1. Méthode pour déterminer simultanément les allèles présents en deux loci au moins d'un ou plusieurs échantillons d'ADN, consistant à :

a. obtenir au moins un échantillon d'ADN à analyser, cet échantillon ayant au moins deux loci pouvant être amplifiés conjointement ;

b. amplifier les séquences courtes répétées en tandem de l'échantillon d'ADN ;

c. évaluer les fragments amplifiés pour déterminer les allèles présents en chaque locus amplifié au sein de l'échantillon d'ADN."

"23. Méthode pour déterminer simultanément les allèles présents en deux loci au moins d'un ou plusieurs échantillons d'ADN, consistant à :

a. identifier une série appropriée de loci et d'amorces fournissant des allèles qui ne se recouvrent pas ;

b. obtenir au moins un échantillon d'ADN à analyser, cet échantillon ayant au moins deux loci pouvant être amplifiés conjointement ;

c. amplifier les séquences courtes répétées en tandem de l'échantillon d'ADN ;

d. évaluer les fragments amplifiés pour déterminer les allèles présents en chaque locus amplifié au sein de l'échantillon d'ADN."

"24. Kit pour analyser simultanément des séquences courtes répétées en tandem en deux loci au moins d'un ou plusieurs échantillons d'ADN, comprenant :

a. un récipient contenant des paires d'amorces sous forme d'oligonucléotides pour chacun des loci spécifiés ;

b. un mode d'emploi."

Les revendications 2 à 6, 9, 10, 14, qui dépendaient directement de la revendication 1, portaient sur certains modes de réalisation des loci. Les revendications 7 et 8 dépendaient directement ou indirectement de la revendication 6 et portaient sur certains modes de réalisation des amorces. Les revendications 11-12, 13 et 16 dépendaient directement ou

auf bestimmte Ausführungsarten der Primer gerichtet. Die direkt von Anspruch 1 abhängigen Ansprüche 15 und 17 bis 22 betrafen bestimmte Merkmale des Verfahrens. Anspruch 25, der von Anspruch 24 abhing, bezog sich auf bestimmte Ausführungsarten der Primer.

II. Am 20. März 1996 übersandte das EPA in seiner Funktion als Internationale Recherchenbehörde (ISA) der Anmelderin gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT eine Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr.

In der Aufforderung stellte die ISA fest, daß der Anmeldung die Aufgabe zugrunde liege, weitere Verfahren zur gleichzeitigen Bestimmung von STR-Allelen für mehrere Gruppen von STR-Loci bereitzustellen. Als Lösung werde vorgeschlagen, gleichzeitig Mehrfachkombinationen der den verschiedenen Loci entsprechenden Primer zu verwenden.

Die gleichzeitige Bestimmung von Allelen mehrerer STR-Loci (darunter Gruppen, die einen der beanspruchten Loci umfaßten) anhand von Primer-Kombinationen sei aber bereits durchgeführt worden, wie beispielsweise im Am. J. Hum. Genet., Band 55, 1994, 175–179 belegt sei. Die nunmehr beanspruchten Primer seien nicht durch besondere technische Merkmale miteinander verbunden. Daher liege der Vielzahl der Erfindungen nicht eine einzige erfinderische Idee zugrunde.

Die ISA unterteilte die Erfindung in zwei Gruppen:

1. Ansprüche 1, 6 bis 8, 10 bis 13, 15, 17 bis 24 (ganz), 2 bis 4, 16 und 25 (teilweise):

Verfahren zur gleichzeitigen Bestimmung von Short-Tandem-Repeat-Allelen (STR) mehrerer Loci im allgemeinen und für Gruppen, die zumindest die HUMCSF1PO-Loci umfassen, im besonderen sowie Primer und Kits zur Verwendung in diesem Verfahren.

2. Ansprüche 5, 9 und 14 (ganz), 2 bis 4, 16 und 25 (teilweise):

Verfahren zur gleichzeitigen Bestimmung von Short-Tandem-Repeat-Allelen (STR) mehrerer Loci für Gruppen von Loci, die die HUMCSF1PO-Loci nicht umfassen, sowie Kits für dieses Verfahren.

15 and 17 to 22 which were directly dependent on claim 1 related to certain features of the method. Claim 25 which was dependent on claim 24 related to certain embodiments of the primers.

II. On 20 March 1996, the EPO, acting as an International Search Authority (ISA) sent to the applicants an invitation to pay one additional search fee pursuant to Article 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT.

In the invitation, the ISA stated that the problem underlying the present application was to provide further methods for the simultaneous determination of STR alleles of a plurality of groups of STR loci. The solution provided was to simultaneously use multiple combinations of primers corresponding to the different loci.

The simultaneous determination of alleles of multiple STR loci (including groups containing one of the loci claimed) using combinations of primers had already been achieved as for example in Am.J.Hum.Genet., vol. 55, 1994, 175–179. There were no special technical features linking the presently claimed primers. Therefore, there was no single inventive concept underlying the plurality of inventions.

The ISA divided the invention into two groups:

1. Claims 1, 6 to 8, 10 to 13, 15, 17 to 24 (complete), 2 to 4, 16 and 25 (partly):

A method for simultaneously determining Short Tandem Repeat (STR) alleles from multiple loci in general and for groups containing at least the HUMCSF1PO loci in particular as well as primers and kits used in this method.

2. Claims 5, 9 and 14 (complete), 2 to 4, 16 and 25 (partly):

Methods for simultaneously determining Short Tandem Repeat (STR) alleles from multiple loci for groups of loci not containing the HUMCSF1PO as well as kits for this method.

indirectement de la revendication 10 et portaient sur certains modes de réalisation des amorces. Les revendications 15 et 17 à 22, qui dépendaient directement de la revendication 1, portaient sur certaines caractéristiques de la méthode. La revendication 25 était dépendante de la revendication 24 et portait sur certains modes de réalisation des amorces.

II. Le 20 mars 1996, l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), a envoyé à la déposante une invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche en application de l'article 17(3)a) et de la règle 40.1 PCT.

Dans l'invitation, l'ISA faisait remarquer que le problème qu'entendait résoudre la présente demande consistait à trouver d'autres méthodes pour déterminer simultanément les allèles STR d'une pluralité de groupes de loci STR. La solution proposée consistait à utiliser simultanément des combinaisons multiples d'amorces correspondant aux différents loci.

La détermination simultanée d'allèles de loci multiples STR (y compris de groupes de loci contenant un des loci revendiqués) au moyen de combinaisons d'amorces avait déjà été effectuée auparavant, par exemple dans Am.J.Hum.Genet., vol. 55, 1994, 175–179. Il n'existait pas d'élément technique particulier commun aux amorces revendiquées en l'espèce. Par conséquent, il ne s'agissait pas d'une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

L'ISA a subdivisé l'invention en deux groupes d'inventions :

1. Les revendications 1, 6 à 8, 10 à 13, 15, 17 à 24 (en totalité), 2 à 4, 16 et 25 (en partie) :

Méthode pour déterminer simultanément les allèles constitués de séquences courtes répétées en tandem (STR) à partir de loci multiples en général et pour les groupes contenant en particulier au moins les loci HUMCSF1PO, et amorces et kits utilisés dans le cadre de ladite méthode.

2. Les revendications 5, 9 et 14 (en totalité), 2 à 4, 16 et 25 (en partie) :

Méthode pour déterminer simultanément les allèles constitués de séquences courtes répétées en tandem (STR) à partir de loci multiples pour des groupes de loci ne contenant pas le HUMCSF1PO, et kits pour utiliser ladite méthode.

Die ISA führte weiter aus, daß dieser zweite Anspruchssatz eine Vielzahl verschiedener gleichzeitig zu testender Loci-Gruppen und damit eine Vielzahl weiterer Erfindungen umfasse, sah sich jedoch außerstande, diese Gruppe von Erfindungen weiter zu unterteilen, und überließ dies der Initiative der Anmelderin.

III. Die Anmelderin zahlte die zusätzliche Gebühr unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) PCT und begründete diesen wie folgt:

Alle beanspruchten Loci seien ähnlich geartet, da sie alle zu einer in der Fachwelt anerkannten Klasse chemischer Verbindungen, nämlich den STR-Loci, gehörten, die als Strukturmerkmal gemeinsam hätten, daß sie Short-Tandem-Repeats seien. Das sie verbindende besondere technische Merkmal bestehe darin, daß sie bei der Gel-Elektrophorese deutlich erkennbare, nicht überlappende Banden ausbildeten.

IV. Am 22. Juli 1996 bestätigte die Überprüfungsstelle der ISA die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit und forderte die Anmelderin auf, die Widerspruchsgebühr zu entrichten.

V. Am selben Tag übersandte die ISA der Anmelderin eine weitere Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr für die nunmehr in drei Gruppen unterteilte Erfindung.

VI. Die Anmelderin entrichtete am 21. August 1996 die verlangte Recherchen- und die Widerspruchsgebühr.

VII. Am 12. November 1996 erließ die ISA eine weitere Aufforderung zur Zahlung sechs zusätzlicher Recherchegebühren für die nun in neun Gruppen unterteilte Erfindung.

VIII. Die Anmelderin entrichtete daraufhin eine zusätzliche Recherchegebühr.

Entscheidungsgründe

Zum Widerspruch

1. Der Widerspruch ist zulässig.

2. Nach Regel 13.1 PCT darf sich die internationale Patentanmeldung nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Wie in der Entscheidung G 1/89 (ABl. EPA 1991, 155)

The ISA further remarked that this second set of claims contained a plurality of different groups of loci to be simultaneously tested and consequently a plurality of further inventions but considered itself unable to further subdivide this group of inventions and left the initiative for such further subdivision to the applicants.

III. The applicants paid the additional fee under protest pursuant to Rule 40.2(c) PCT. The arguments, they submitted in support of the protest were as follows:

All of the claimed loci were of a similar nature in that they all belonged to an art-recognised class of chemical compounds, the STR loci, which shared the structural property of being short tandem repeat. The special technical feature linking them was their common ability to provide discernible and non-overlapping bands in gel electrophoresis.

IV. On 22 July 1996, the Review Panel of the ISA confirmed the finding of lack of unity and invited the applicant to pay a protest fee.

V. On that same date, the ISA sent to the applicant a further invitation to pay one additional search fee, the invention being then divided into three groups.

VI. On 21 August 1996, the applicants paid the required search and protest fee.

VII. On 12 November 1996, the ISA sent to the applicants a further invitation to pay six additional search fees, the invention being then divided into nine groups.

VIII. One additional search fee was paid by the applicant.

Reasons for the decision

The protest

1. The protest is admissible.

2. According to Rule 13.1 PCT, the international patent application shall relate to one invention only or to groups of invention so linked as to form a single general inventive concept. As stated in decision G 1/89 (OJ EPO 1991,155), the ISA is empowered to raise an objection for

L'ISA a en outre fait observer que ce deuxième jeu de revendications contenait une pluralité de différents groupes de loci devant être testés simultanément, et par conséquent une pluralité d'autres inventions, mais elle s'est déclarée incapable de subdiviser davantage ce groupe d'inventions, laissant à la déposante le soin de le faire.

III. La déposante a acquitté la taxe additionnelle sous réserve en vertu de la règle 40.2c) PCT. Les arguments qu'elle a avancés à l'appui de cette réserve étaient les suivants :

Tous les loci revendiqués étaient de nature similaire du fait qu'ils appartenaient tous à une classe de composés chimiques reconnue dans l'état de la technique, celle des loci STR, lesquels ont pour propriété structurelle commune d'avoir une séquence courte répétée en tandem. L'élément technique particulier qui leur était commun était leur capacité commune à produire lors de l'électrophorèse en gel des bandes discernables qui ne se chevauchent pas.

IV. Le 22 juillet 1996, l'instance de réexamen de l'ISA a confirmé que l'invention manquait d'unité et a invité la déposante à payer une taxe de réserve.

V. Le même jour, l'ISA a envoyé à la déposante une autre invitation à payer une taxe de recherche additionnelle, l'invention étant alors subdivisée en trois groupes d'inventions.

VI. Le 21 août 1996, la déposante a payé la taxe de recherche et la taxe de réserve comme il lui avait été demandé.

VII. Le 12 novembre 1996, l'ISA a envoyé à la déposante une autre invitation à payer six taxes de recherche additionnelles, l'invention étant alors subdivisée en neuf groupes d'inventions.

VIII. Une autre taxe de recherche additionnelle a été payée par la déposante.

Motifs de la décision

La réserve

1. La réserve est recevable.

2. Selon 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. Comme la Grande Chambre l'a affirmé dans la décision G 1/89 (JO OEB 1991, 155),

festgestellt wurde, ist die ISA befugt, einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit a posteriori, d. h. nach Würdigung des Stands der Technik, zu erheben. Ein solcher Einwand kann nur auf eine vorläufige Meinung über die Neuheit und die erfindnerische Tätigkeit gestützt werden, die für die Behörden, denen später die materiellrechtliche Prüfung der Anmeldung obliegt, in keiner Weise bindend ist (s. Nr. 8.1 der Entscheidungsgründe).

3. In ihrer Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr verweist die ISA auf die Druckschrift Am. J. Hum. Genet., Band 55, 1994, 175–189, die ihres Erachtens für den Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 neuheitsschädlich ist.

4. Diese Druckschrift aus dem Stand der Technik offenbart die Auswertung von 13 STR-Loci zum Zwecke der Personenidentifizierung. Auf Seite 176 heißt es: "Standardgruppen dreier Loci wurden routinemäßig in ausgewogenen Triplexreaktionen analysiert. Die Konzentrationen dieser Triplexreaktionen wurden experimentell bestimmt." Die Loci werden aus einer Gruppe ausgewählt, zu der auch die HUM13A01- und HUMFESPS-Loci gehören. Eine bevorzugt zu testende Kombination dreier Loci besteht zumindest aus HUMCSF1PO und HUMTH01 in Verbindung mit einem dritten Locus.

5. Die Kammer hat die Ansprüche 1, 2 und 3 einer vorläufigen Neuheitsprüfung unterzogen und ist in Anbetracht der vorstehend umrissenen Lehre zu dem Schluß gelangt, daß das Verfahren gemäß Anspruch 1, seine Anwendung auf die HUM13A01- und HUMFESPS-Loci gemäß Anspruch 2 und seine Anwendung auf die mindestens die HUMCSF1PO- und HUMTH01-Loci umfassende Kombination gemäß Anspruch 3 am Anmeldetag bereits bekannt waren.

6. Nach Regel 13.2 PCT ist das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nur erfüllt, wenn zwischen den Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt. Unter dem Begriff "besondere technische Merkmale" sind diejenigen technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes **zum Stand der Technik** bestimmen (Hervorhebung durch die Kammer).

7. In der Begründung ihres Widerspruchs hat die Anmelderin geltend gemacht, daß das Erfordernis der

lack of unity a posteriori i.e. after having taken the prior art into consideration. An objection of this kind can only be based on a provisional opinion on novelty and inventive step which is in no way binding upon the authorities subsequently responsible for the substantive examination of the application (see point 8.1 of the grounds for the decision).

3. The invitation by the ISA to pay one additional fee cites the document Am.J.Hum.Genet., vol. 55, 1994, 175–189 as detrimental for the novelty of the subject-matter of claims 1 and 2.

4. This prior art document discloses the evaluation of 13 STR loci for use in personal identification applications. On page 176, it is stated that "standard sets of three loci were routinely analyzed in balanced triplex reactions. Concentrations of the balanced triplexes were determined experimentally". The loci are chosen from a group comprising HUM13A01 and HUMFESPS. A preferred combination of three loci to be tested consists in at least HUMCSF1PO and HUMTH01 together with a third locus.

5. The Board carried out a provisional examination on novelty of claims 1, 2 and 3 and comes to the conclusion in the light of the above teachings that the method of claim 1, its use with the HUM13A01 and HUMFESPS in claim 2, and with the combination of at least HUMCSF1PO and HUMTH01 in claim 3 were already known at the filing date.

6. According to Rule 13.2 PCT, the requirement of unity of invention shall be fulfilled only when there is a technical relationship amongst the inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression "special technical features" shall mean those technical features that define a contribution which each of the claimed inventions, considered as a whole, **makes over the prior art** (emphasis added).

7. In the reasoned statement accompanying the protest, the applicants argued that the requirements for

l'ISA est en droit de soulever à posteriori une objection pour défaut d'unité de l'invention, c'est-à-dire après avoir pris en considération l'état de la technique. Une objection de ce type ne peut se fonder que sur un avis provisoire formulé au sujet de la nouveauté et de l'activité inventive, avis qui ne lie en aucune manière les administrations qui auront par la suite à effectuer l'examen quant au fond de la demande (cf. point 8.1 des motifs de la décision).

3. Dans son invitation à payer une taxe additionnelle, l'ISA fait valoir que le document Am.J.Hum.Genet., vol. 55, 1994, 175–189 faisait obstacle à la nouveauté de l'objet des revendications 1 et 2.

4. Cette antériorité divulguait l'évaluation de 13 loci STR en vue d'une utilisation dans des applications relatives à l'identification de personnes. A la page 176, il est écrit que "des séries standards de trois loci ont fait l'objet d'une analyse de routine dans des réactions triplexes équilibrées. Les concentrations des triplexes équilibrés ont été déterminées expérimentalement". Les loci sont choisis dans un groupe comprenant HUM13A01 et HUMFESPS. Une combinaison préférée de trois loci à tester sera constituée d'au moins HUMCSF1PO et HUMTH01, avec un troisième locus.

5. Après avoir procédé à un examen provisoire de la nouveauté des revendications 1, 2 et 3, la Chambre arrive à la conclusion, compte tenu de ce qui vient d'être exposé ci-dessus, que la méthode selon la revendication 1, ainsi que son utilisation avec le HUM13A01 et HUMFESPS dans la revendication 2, et avec la combinaison d'au moins HUMCSF1PO et HUMTH01 dans la revendication 3, étaient déjà connues à la date de dépôt.

6. Au termes de la règle 13.2 PCT, l'exigence d'unité de l'invention n'est observée que s'il existe entre les inventions une relation technique portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression "éléments techniques particuliers" s'entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, **par rapport à l'état de la technique**. (C'est la Chambre qui souligne.)

7. Dans la déclaration motivée accompagnant la réserve, la déposante a fait valoir que les exigences

Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt sei, weil die beanspruchten Loci eine "Markush-Gruppe" darstellten, wobei allen Elementen der Gruppe das besondere technische Merkmal gemeinsam sei, daß sie bei der Gel-Elektrophorese getrennte, klar erkennbare und nicht überlappende Banden ausbildeten.

8. Wie unter Nummer 4 festgestellt, sind das beanspruchte Verfahren und seine Verwendung zur Auswertung einiger der Loci gemäß Anspruch 2 und von Loci-Kombinationen gemäß Anspruch 3 bereits aus der Druckschrift 1 bekannt. Daher kann ein etwaiges, den beanspruchten Loci gemeinsames technisches Merkmal nicht als "besonderes technisches Merkmal" im Sinne der Regel 13.2 PCT angesehen werden, da es keinen Beitrag zum Stand der Technik leistet.

9. In Anbetracht des derzeit aktenkundigen Sachverhalts und Vorbringens muß somit in diesem Stadium des Verfahrens a posteriori von mangelnder Einheitlichkeit ausgegangen werden.

Zu den Aufforderungen vom 22. Juli 1996 und 12. November 1996 zur Zahlung weiterer Recherchengebühren

10. Während das Verfahren über den Widerspruch der Anmelderin gegen die erste Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr noch anhängig war, erließ die ISA eine zweite und eine dritte Aufforderung zur Zahlung weiterer zusätzlicher Recherchegebühren. Diese Aufforderungen sind nur dann rechtsgültig, wenn die maßgebenden Bestimmungen eine Rechtsgrundlage für weitere Aufforderungen bieten. Die Kammer vermag keine solche Rechtsgrundlage zu erkennen.

11. Die Frage, ob mehrere Aufforderungen in Folge ergehen dürfen, wird zwar in Artikel 17 (3) a) und Regel 40 PCT nicht ausdrücklich geregelt, wohl aber durch die PCT-Richtlinien für die Recherche (PCT-Gazette 1992, 14025) geklärt, die nach Artikel 2 der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT vom 7. Oktober 1987 für das EPA als ISA verbindlich sind (s. ABl. EPA 1987, 515; in bezug auf die Beschwerdekammern s. G 1/89, ABl. EPA 1991, 155, Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Kapitel VII, 2 Satz 2 dieser Richtlinien schreibt vor, daß in der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren "die einzelnen Erfindungen anzugeben sind und der zu zahlende Betrag zu nennen ist". Dies ist im Zusammenhang mit der

unity of invention were fulfilled because the claimed loci constituted a "Markush group" with all elements of the group sharing the special technical feature that they provided separate discernible and non-overlapping bands in gel electrophoresis.

8. As stated in paragraph 4, the claimed method and its use to evaluate some of the loci of claim 2 and their combination in claim 3 are already known from document (1). Thus, whichever technical feature the claimed loci may share, it cannot be considered as a "special technical feature" within the meaning of Rule 13(2) PCT, because it does not make a contribution over the prior art.

9. Thus, on the basis of the facts and submissions on file, at this stage of the proceedings, non-unity a posteriori has to be assumed.

The invitations to pay further search fees dated 22 July 1996 and 12 November 1996

10. During the pending procedure on the applicants' protest concerning the first invitation to pay an additional search fee, the ISA sent a second and a third invitation to pay further additional search fees. These invitations are only valid if the relevant provisions provide a legal basis for further invitations. The Board can see no such basis.

11. Although Article 17(3)(a) and Rule 40 PCT do not deal expressly with the question whether a series of successive invitations is possible, the matter is covered by the PCT Search Guidelines (PCT Gazette 1992, 14025) which are binding on the EPO acting as ISA under Article 2 of the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT dated 7 October 1987 (OJ EPO 1987, 515; for the Boards of Appeal see G 1/89, OJ EPO 1991, 155, Reasons 6). According to Chapter VII, 2, 2nd sentence, of these Guidelines the invitation to pay additional fees "must identify the separate inventions and indicate the amount to be paid". This has to be seen in connection with the provision that the search report has to be made on

en matière d'unité de l'invention étaient observées, car les loci revendiqués constituaient un "groupement de type Markush", dans lequel tous les membres du groupe ont en commun un élément technique particulier, à savoir qu'ils produisent lors de l'électrophorèse en gel des bandes discernables qui ne se chevauchent pas.

8. Comme la Chambre l'a indiqué au point 4, la méthode revendiquée et son utilisation en vue d'évaluer certains loci selon la revendication 2 ainsi que la combinaison de ces loci selon la revendication 3 ont déjà été divulguées dans le document (1). Par conséquent, quel que soit l'élément technique commun aux loci revendiqués, cet élément ne peut être considéré comme un "élément technique particulier" au sens de la règle 13.2 PCT, car il n'apporte aucune contribution par rapport à l'état de la technique.

9. Par conséquent, eu égard aux faits et aux conclusions consignés dans le dossier à ce stade de la procédure, il doit être conclu au défaut d'unité a posteriori de l'invention.

Invitations à payer des taxes de recherche additionnelles, en date du 22 juillet 1996 et du 12 novembre 1996

10. Pendant la procédure en instance relative à la réserve formulée par la déposante au sujet de la première invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche, l'ISA a envoyé une deuxième et une troisième invitations à payer d'autres taxes additionnelles pour la recherche. Ces invitations ne sont valables que si les dispositions existant en la matière constituent une base juridique pour l'envoi d'invitations supplémentaires. Or, la Chambre constate que cette base juridique n'existe pas.

11. Bien que l'article 17(3)(a) et la règle 40 PCT ne portent pas explicitement sur la question de savoir s'il est possible d'envoyer à un déposant toute une série d'invitations successives, ce problème est abordé dans les Directives concernant la recherche internationale selon le PCT (Gazette du PCT 1992, 14025), lesquelles lient l'OEB agissant en qualité d'ISA en vertu de l'article 2 de l'accord du 7 octobre 1987 entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT (JO OEB 1987, 515 ; pour ce qui est de la question de savoir si ces Directives lient également les chambres de recours, cf. décision G 1/89, JO OEB 1991, 155, point 6 des motifs). Aux termes de la deuxième phrase du point 2 du chapitre VII des Directives

Bestimmung zu sehen, wonach der Recherchenbericht für die Teile der internationalen Anmeldung zu erstellen ist, für die zusätzliche Recherchegebühren entrichtet worden sind (letzter Teil desselben Absatzes). Dies bedeutet, daß der Recherchenbericht für diejenigen in der Aufforderung angegebenen einzelnen Erfindungen erstellt werden muß, für die zusätzliche Gebühren gezahlt wurden. Diese Regelung schließt aus, daß in einer späteren Phase des Verfahrens zwecks Erhebung weiterer Recherchegebühren noch weitere Erfindungen abgegrenzt werden. In Kapitel VII, 10 der PCT-Richtlinien für die Recherche, wo es um die a posteriori festgestellte Uneinheitlichkeit geht, werden die vorstehenden allgemeinen Erfordernisse *expressis verbis* aufgegriffen und sogar dahingehend präzisiert, daß die Zahl der zu entrichtenden zusätzlichen Recherchegebühren angegeben werden muß.

12. Die Verpflichtung der ISA, in der ersten und einzigen Aufforderung die einzelnen Erfindungen anzugeben, für die der Anmelder zusätzliche Gebühren entrichten muß, wenn er einen vollständigen Recherchenbericht wünscht, soll gewährleisten, daß der Anmelder sachlich fundiert entscheiden kann, ob die Zahlung der zusätzlichen Gebühren in seinem Interesse liegt. Voraussetzung hierfür ist, daß der Anmelder weiß, welche Gegenleistung er für die zu zahlenden Gebühren erhält.

13. Natürlich kann es sein, daß die ISA vor der Recherche noch keinen so vollständigen Überblick hat, daß sie die Einheitlichkeit in jeder Hinsicht beurteilen könnte. Für Recherchenzwecke kann die Einheitlichkeit aber ohnehin nur vorläufig beurteilt werden, da die materiellrechtliche Prüfung nicht in die Zuständigkeit der ISA fällt; zusätzliche Gebühren sollten auch nur in eindeutigen Fällen verlangt werden (G 1/89, a. a. O., Nr. 8 der Entscheidungsgründe). Ein solcher eindeutiger Fall liegt offensichtlich nicht vor, wenn die ISA auch nach einer Recherche für einen Teil des Anmeldungsgegenstands noch nicht in der Lage ist, mehrere einzelne Erfindungen anzugeben.

14. Die derzeitige Regelung des PCT gestattet es nicht, auf der Grundlage des endgültigen Recherchenergebnisses zusätzliche Gebühren zu erheben. Die Aufforderung zur Zah-

those parts of the international application for which additional search fees have been paid (same paragraph close to the end). This means that the search report has to be made on those separate inventions identified in the invitation for which additional fees have been paid. This system excludes that further separate inventions are identified in a later stage of the proceedings for the purpose of collecting further search fees. The PCT Search Guidelines repeat the above general requirements expressly for the situation of an a posteriori finding of non-unity (Chapter VII, 10), stating even more clearly that the number of additional search fees to be paid has to be indicated.

12. The obligation of the ISA to identify in the first and only invitation the separate inventions for which the applicant has to pay additional fees in order to receive a complete search report serves the purpose to give the applicant a sound basis for his decision whether the payment of the additional fees is in his interest. Such a basis is only given if he knows what he gets for the fees to be paid.

13. It is true that the ISA may not have a complete basis for assessing unity in every respect until the search has been made. For the purpose of the search, unity can anyway be assessed only on a provisional basis since substantive examination is not within the competence of the ISA and charging additional fees should be made only in clear cases (G 1/89, above, Reasons 8). Such a clear case does apparently not exist if the ISA, having already searched part of the subject-matter, is still not in a position to identify several separate inventions.

14. Within the present system under the PCT it is not possible to use the final search result as a basis for charging additional fees. On the contrary, the invitation to pay additional

précitées, l'invitation à payer des taxes additionnelles doit "différencier les diverses inventions et indiquer le montant à payer". Cette disposition est à rapprocher de celle qui prévoit que le rapport de recherche doit être établi pour les parties de la demande internationale se rapportant aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche additionnelles ont été acquittées (même paragraphe, vers la fin), ce qui veut dire que le rapport de recherche internationale doit être établi pour les différentes inventions qui ont été identifiées dans l'invitation et pour lesquelles des taxes additionnelles ont été payées. Il est exclu dans ce système que l'on puisse distinguer d'autres inventions un stade ultérieur de la procédure en vue de percevoir d'autres taxes additionnelles pour la recherche. Dans les Directives concernant la recherche internationale selon le PCT, il est rappelé expressément que les conditions générales précitées valent aussi pour le cas où l'absence d'unité est constatée a posteriori (chapitre VII, 10), et il est même précisé encore plus clairement que le nombre de taxes additionnelles à payer pour la recherche doit être indiqué.

12. Si l'ISA est tenue d'identifier dans la première et unique invitation les diverses inventions pour lesquelles le déposant doit payer des taxes additionnelles afin de recevoir un rapport de recherche complet, c'est pour que le déposant puisse décider en connaissance de cause s'il a intérêt à payer ces taxes additionnelles. Pour ce faire, il doit savoir ce qu'il obtient en échange du paiement de ces taxes.

13. Certes, tant que la recherche n'est pas terminée, il peut arriver que l'ISA ne dispose pas de tous les éléments pour évaluer sous tous ses aspects l'unité de l'invention. Dans le cadre de la recherche, l'unité de l'invention ne peut de toute façon être évaluée qu'à titre provisoire puisque l'ISA n'est pas compétente pour l'examen quant au fond et que la perception de taxes additionnelles ne doit avoir lieu que si la situation est claire (cf. décision G 1/89, citée ci-dessus, point 8 des motifs). Il ne peut manifestement être considéré que la situation est claire si l'ISA, ayant déjà effectué une recherche sur une partie de l'invention, n'est toujours pas en mesure d'identifier plusieurs inventions distinctes.

14. Dans le système actuel institué par le PCT, il n'est pas possible de se fonder sur les résultats finals de la recherche pour réclamer des taxes additionnelles. Au contraire, l'invita-

lung zusätzlicher Gebühren muß vielmehr vor Erstellung des Recherchenberichts ergehen. Insofern besteht immer die Möglichkeit, daß sich aus der Recherche für die Teile der internationalen Anmeldung, für die Gebühren gezahlt worden sind, a posteriori Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit ergeben, die in einer vorherigen Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren nicht geltend gemacht wurden. Da die ISA zudem verpflichtet ist, den internationalen Recherchenbericht innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Recherchenexemplars bzw. innerhalb von neun Monaten nach dem Prioritätsdatum zu erstellen (R. 42.1 PCT), bliebe in den meisten Fällen ohnehin keine Zeit für mehrere aufeinanderfolgende Aufforderungen zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren, die sich auf das zum Zeitpunkt der jeweiligen Aufforderung vorliegende Rechercheergebnis stützen.

15. Wie der vorliegende Fall zeigt, können mehrere solche Zahlungsaufforderungen in Folge dazu führen, daß die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung vor drei Instanzen gleichzeitig anhängig wird: Der Widerspruch gegen die erste Aufforderung kann schon bei der Beschwerdekammer anhängig sein, während bei der Überprüfungsstelle der ISA ein weiterer Widerspruch gegen die zweite Aufforderung vorliegt und die Recherchenabteilung aufgrund der inzwischen vorliegenden Rechercheergebnisse immer noch weitere Zahlungsaufforderungen erläßt. Dies widerspricht den Grundprinzipien des Verfahrensrechts, die auch auf Widerspruchssachen Anwendung finden (vgl. die unveröffentlichte Entscheidung W 53/91 vom 19. Februar 1992). Sobald Widerspruch eingelegt worden ist, ist das EPA als ISA nur noch für die vorherige Überprüfung der Frage zuständig, ob die bereits ergangene Aufforderung berechtigt war (R. 40.2 e) PCT). Das EPA ist nicht befugt, die Frage der Uneinheitlichkeit im selben Recherchenverfahren ein zweites oder sogar weitere Male aufzuwerfen. Ein Beteiligter hat nämlich Anspruch darauf, daß ein und dieselbe Sache in einem einzigen Verfahren entschieden wird und er nicht gezwungen ist, in derselben Sache in mehreren Verfahren Rechtsmittel einzulegen. Zu bedenken ist auch, daß die Stellungnahme der Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung über den Widerspruch unter Umständen eine etwaige weitere Feststellung der Uneinheitlichkeit präjudizieren kann.

search fees has to be sent before the search report is established. This implies that the result of the search on those parts of the international application for which fees have been paid may entail a posteriori objections of non-unity not considered in a previous invitation to pay additional search fees. In addition, the ISA is obliged to establish the international search report within three months from receipt of the search copy or nine months from the priority date (Rule 42.1 PCT). This leaves in most cases no time for successive invitations to pay additional search fees on the basis of the result of the search at the time of each invitation.

15. As the present case illustrates, successive invitations to pay additional search fees can have the consequence that the question of unity of invention becomes pending at three instances at the same time: the protest for the first invitation may be pending before the Board of Appeal when at the same time the Review Panel of the ISA is faced with a further protest against the second invitation and the Search Division is still issuing further invitations on the basis of the search results obtained meanwhile. This would be in conflict with basic principles of procedural law which apply also in protest cases (cf W 53/91, dated 19 February 1992, not published). Once a protest is filed, the EPO acting as ISA remains competent only for the prior review of the justification of the invitation already issued (Rule 40.2(e) PCT). It is not entitled to raise the question of non-unity a second or even further times in the same search procedure. This would be detrimental to the right of a party to have one and the same case be decided in one proceeding, and not to be forced to seek legal redress in respect of the same case in several proceedings. It would also disregard the fact that the position to be taken by the Board of Appeal in its decision on the protest may become prejudicial for any further finding of non-unity.

tion à acquitter des taxes additionnelles pour la recherche doit être envoyée avant que le rapport de recherche ne soit établi. Les résultats de la recherche effectuée pour les parties de la demande internationale pour lesquelles des taxes ont été payées peuvent ainsi faire naître a posteriori des objections concernant le défaut d'unité qui n'avaient pas été soulevées dans une invitation antérieure à payer des taxes additionnelles pour la recherche. En outre, l'ISA est tenue d'établir le rapport de recherche internationale dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche ou de neuf mois à compter de la date de priorité (règle 42.1 PCT), ce qui, la plupart du temps, ne laisse pas le temps d'envoyer des invitations successives à payer des taxes additionnelles pour la recherche établies sur la base des résultats de la recherche à la date d'envoi de chaque invitation.

15. La présente affaire montre que lorsqu'il est envoyé des invitations successives à payer des taxes additionnelles pour la recherche, la question de l'unité de l'invention se voit examinée en même temps par trois instances : la chambre de recours peut avoir à décider du bien-fondé de la réserve émise à propos de la première invitation, tandis que l'instance de réexamen de l'ISA doit examiner une deuxième réserve formulée à l'encontre de la deuxième invitation et que la division de la recherche continue d'envoyer d'autres invitations à payer eu égard aux résultats de la recherche obtenus entre-temps. La situation ainsi créée va à l'encontre des principes de base du droit procédural qui sont également applicables à la procédure de réserve (cf. décision W 53/91, en date du 19 février 1992, non publiée). Une fois qu'une réserve a été formulée, l'OEB agissant en qualité d'ISA ne reste compétente que pour vérifier au préalable si l'invitation à payer une taxe additionnelle était justifiée (règle 40.2e) PCT), mais n'a pas le droit de soulever la question du défaut d'unité une deuxième fois ou plusieurs fois au cours de la même procédure de recherche, si l'on veut que soit respecté le droit d'une partie d'obtenir qu'il soit statué sur une seule et même affaire dans le cadre d'une seule procédure, sans devoir dans une même affaire engager plusieurs procédures pour pouvoir obtenir réparation. En outre, soulever plusieurs fois la question du défaut d'unité reviendrait à négliger le fait que la décision que la chambre de recours prendra au sujet de la réserve pourra aller à l'encontre des constatations ultérieures au sujet du défaut d'unité.

16. Wenn es der ISA zweckdienlich erscheint, kann sie den Anmelder wie im vorliegenden Fall auffordern, selbst vorzuschlagen, wie er die einzelnen Erfindungen abgrenzen würde. Dies kann jedoch, wie aus den vorstehenden Ausführungen folgt, nur vor Absendung der Aufforderung nach Regel 40 PCT geschehen. Bei Absendung der Aufforderung muß sich die ISA darüber schlüssig sein, für welche separaten Erfindungen zusätzliche Recherchegebühren erhoben werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Widerspruch wird zurückgewiesen.
2. Die zusätzlichen Recherchegebühren, die auf die Aufforderungen der ISA vom 22. Juli 1996 und 12. November 1996 hin entrichtet wurden, werden zurückgezahlt.

16. The ISA may find it appropriate, as in the present case, to address the applicant and invite him to suggest how he would group separate inventions. As follows from the preceding, this can, however, only be done before the invitation under Rule 40 PCT is sent. When sending the invitation, the ISA must have come to a conclusion for which separate inventions additional search fees are charged.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The protest is dismissed.
2. The additional search fees paid in connection with the invitations by the ISA dated 22 July 1996 and 12 November 1996 shall be reimbursed.

16. L'ISA peut juger bon, comme dans la présente affaire, de s'adresser au déposant pour l'inviter à proposer comment il regrouperait diverses inventions. Mais il ressort des considérations qui précèdent qu'elle ne peut le faire qu'avant l'envoi de l'invitation au titre de la règle 40 PCT. Lorsqu'elle envoie cette invitation, l'ISA doit avoir déterminé quelles sont les différentes inventions pour lesquelles il y a lieu de réclamer des taxes additionnelles pour la recherche.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La réserve est rejetée.
2. Les taxes additionnelles pour la recherche acquittées à la suite des invitations à payer envoyées par l'ISA le 22 juillet 1996 et le 12 novembre 1996 sont remboursées.