

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N<sup>o</sup> du recours : W 07/86

Anmeldenummer / Filing No / N<sup>o</sup> de la demande : PCT/EP 85/00647

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N<sup>o</sup> de la publication :

Bezeichnung der Erfindung: Verwendung von gereinigten Lipopolysacchariden  
Title of invention: und deren Derivat  
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : A61K

### ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 6. Juni 1986

Anmelder / Applicant / Demandeur : Mückter Heinrich et al

Patentinhaber / Proprietor of the patent /  
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence : Lithiumsalze/MÜCKTER

EPÜ / EPC / CBE PCT Regel 40.1  
"Uneinheitlichkeit - Begründungspflicht der  
Recherchenbehörde

#### Leitsatz / Headnote / Sommaire

1. Ohne Angabe von Gründen für das Vorliegen von Uneinheitlichkeit ist eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren nach Art. 17 (3) (a) PCT nicht rechtswirksam (im Anschluß an die Entscheidung W 04/85 vom 22.04.86).
2. Einfache Fälle, in denen eine bloße Aufzählung der verschiedenen Erfindungsgegenstände als Begründung angesehen werden könnte, stellen - insbesondere auf dem Gebiete der Chemie - seltene Ausnahmen dar.

**Europäisches  
Patentamt**

Beschwerdekammern

Aktenzeichen: W 07 /86

**European Patent  
Office**

Boards of Appeal

Internationale Anmeldung PCT/EP 85/00647

**Office européen  
des brevets**

Chambres de recours



**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1**  
**vom 6. Juni 1986**

**Anmelderin:** MÜCKTER Heinrich  
Am Chorusberg 51  
D-5100 Aachen  
DALLACKER Franz  
Weberstraße 5  
D-5120 Herzogenrath

**Vertreter:** WERNER Hans-Karsten  
Deichmannhaus  
D-5000 Köln 1

**Gegenstand der  
Entscheidung:** **Widerspruch gemäß Regel 40.2(c) des Vertrages über  
Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des  
Patentwesens gegen die Aufforderung des  
Europäischen Patentamts (Zweigstelle Den Haag)  
vom 21. März 1986 zur Zahlung einer zusätzlichen  
Recherchegebühr.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** K. Jahn  
**Mitglied:** F. Antony  
**Mitglied:** G. Paterson

### Sachverhalt und Anträge

- I. Am 27. November 1985 reichten die Anmelder die internationale Patentanmeldung PCT/EP 85/00647 beim Europäischen Patentamt ein. Das Europäische Patentamt war Bestimmungsamt im Sinne von Art. 2 (xiii) PCT.
- II. Am 21. März 1986 richtete das Europäische Patentamt als zuständige internationale Recherchenbehörde an die Anmelder eine Aufforderung gemäß Art. 17 (3) (a) und R. 40.1 PCT.

Aus der Aufforderung war ersichtlich, daß die Gegenstände der Ansprüche 1 bis 3 einerseits und des Anspruches 4 andererseits für nicht einheitlich angesehen wurden, ohne daß hierfür - wie in R. 40.1 PCT und in dem für die Aufforderung verwendeten Formblatt vorgesehen - eine Begründung gegeben wurde.

- III. Am 16. April 1986 ging ein Abbuchungsauftrag der Anmelder für die geforderte zusätzliche Recherchegebühr zusammen mit einem Widerspruch gemäß R. 40.2 (c) PCT ein. Nach der Begründung des Widerspruchs betreffen die Ansprüche 1 bis 3 eine Verwendung gewisser Stoffe in Kombination mit Anti-phlogistika, Antibiotika und Chemotherapeutika, wobei Anspruch 2 speziell auf die Verwendung von Substanzen in Form ihrer Lithiumsalze gerichtet sei; Anspruch 4 richte sich auf die - für neu angesehenen - Lithiumsalze als solche. Daher sei Einheitlichkeit im Sinne des EPÜ und seiner Ausführungsordnung gegeben.

Entscheidungsgründe

1. Zuzolge Art. 154 (3) EPÜ und Art. 9 des Vertrages zwischen WIPO und Europäischem Patentamt sind dessen Beschwerdekammern für Entscheidungen über Widersprüche von Anmeldern gegen die Anforderung zusätzlicher Recherchegebühren gemäß Art. 17 (3) (a) PCT zuständig (ABl. EPA 4/1979, 249). Der Widerspruch ist gemäß Regel 40.2(c) PCT zulässig, da die Anmelder die zusätzliche Gebühr unter Widerspruch gezahlt und ihrem Widerspruch eine Begründung beigefügt haben, wonach die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit erfülle.
2. Die internationale Recherchenbehörde hat mit ihrer Aufforderung zum Ausdruck gebracht, daß sie die Verwendung von gereinigten Lipopolysacchariden und deren Derivaten zur antiinfektiösen Prophylaxe in Kombination mit nicht steroidalcn Antiphlogistika, Antibiotika und Chemotherapeutika, wobei die Lipopolysaccharide bzw. deren Derivate sowie die Antiphlogistika insbesondere als Lithiumsalze vorliegen können, einerseits und die Lithiumsalze der Lipopolysaccharide bzw. -derivate und der Antiphlogistika als solche andererseits als eine Gruppe von Erfindungen ansieht, die nicht so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee im Sinne von R.13.1 PCT verwirklichen. Entgegen der Vorschrift von Regel 40.1 PCT wurden zur Stützung dieser Auffassung keine Gründe angegeben.
3. In einer zur Veröffentlichung vorgesehenen Entscheidung einer anderen Kammer (W 04/85 vom 22. April 1986) wird der Standpunkt vertreten, daß die Angabe von Gründen in einer Aufforderung gemäß Artikel 17, Absatz 3, Buchstabe a PCT und Regel 40.1 PCT ein so wesentliches Erfordernis ist, daß eine Aufforderung ohne Begründung nicht als rechtswirksam angesehen werden kann. Die erkennende Kammer schließt sich dieser Rechtsauffassung an.

4. Wenn in der angezogenen Entscheidung ferner ausgeführt wird, daß es in einfachen Fällen durchaus ausreichend sein mag, wenn zur Begründung der Nichteinheitlichkeit die Gegenstände der Anmeldung lediglich aufgezählt werden, so erscheint der Hinweis nützlich, daß es sich hierbei nur um Ausnahmefälle handeln kann, die insbesondere auf dem Gebiet der Chemie selten sein werden.
5. Um einen solchen einfachen Fall handelt es sich hier jedenfalls nicht: Nach der in der Beschreibungseinleitung dargestellten Aufgabe, an der sich die internationale Recherchenbehörde zu orientieren hat, soll eine Verbesserung der bekannten antimikrobiellen Prophylaxe vor Operationen durch Verabreichung von Antibiotika und Chemotherapeutika erreicht werden. Dies schließt -jedenfalls prima facie - nicht aus, daß zur Lösung dieser Aufgabe sowohl die Gegenstände der Ansprüche 1 bis 3 als auch der Gegenstand des Anspruchs 4 beitragen. Ohne Angabe von detaillierten Gründen vermag die Kammer nicht festzustellen, ob die Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr zu Recht ergangen ist.
6. Die Aufforderung ist somit wegen Verstoßes gegen die Begründungspflicht der Regel 40.1 in Verbindung mit Regel 13.1 PCT zu Unrecht ergangen. Sie ist daher nicht rechtswirksam, so daß die von den Anmeldern entrichtete zusätzliche Gebühr nicht einbehalten werden kann.

#### Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der zusätzlichen Gebühr an die Anmelder wird angeordnet.

01657

hdt  
R  
6.6.86

Roe

John