

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 14/89

Anmeldenummer / Filing No / N<sup>o</sup> de la demande : PCT/EP 88/01 173

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

Bezeichnung der Erfindung: Thienotricyclen

Title of invention:

Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : A61 K 31/55

### ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 26. Januar 1990

Anmelder / Applicant / Demandeur : Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH et al

Patentinhaber / Proprietor of the patent /  
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ / EPC / CBE

PCT Art. 17 (3) (a) und Regel 40.1

Schlagwort / Keyword / Mot clé :

"Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühr" - "keine nachvollziehbare Begründung ohne Berücksichtigung der zugrundeliegenden Aufgabe"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Europäisches  
Patentamt

European Patent  
Office

Office européen  
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: W 14/89 - 3.3.1  
Internationale Anmeldung PCT/EP 88/01 173



**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 26. Januar 1990

Anmelderin:

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH  
Postfach 65 00  
Byk-Gulden-Straße 2  
D - 7750 Konstanz

Grundler, Gerhard  
Meersburger Straße 4  
D - 7750 Konstanz

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 19. Mai 1989 zur Zahlung einer zusätzlichen  
Recherchegebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: F. Antony  
J. Stephens-Ofner

## Sachverhalt und Anträge

- I. Am 19. Dezember 1988 reichte die Anmelderin die Internationale Patentanmeldung PCT/EP 88/01173 mit der Bezeichnung "Thienotricyclen" beim Europäischen Patentamt ein.
  
- II. Am 19. Mai 1989 sandte das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) an die Anmelderin gemäß Artikel 17 (3) (a) und Regel 40.1 PCT eine Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr innerhalb von 30 Tagen vom genannten Datum. Darin vertrat die IRB die Auffassung, daß - abgesehen von den nicht-recherchierbaren Ansprüchen 3 und 4 - in der Anmeldung zwei Gegenstände enthalten seien, die dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entsprechen.
  
- III. Nach den als Begründung gedachten Ausführungen der IRB hierzu handelt es sich dabei einerseits um den Anspruch 1, betreffend die "Verwendung des Telenzepins zur Herstellung von Arzneimitteln zur Behandlung und Prophylaxe von Erkrankungen der Bronchien", sowie andererseits um die Ansprüche 2 und 5 bis 10, betreffend "die Substanz (+)-Telenzepin, das Arzneimittel enthaltend (+)-Telenzepin, dessen Verwendung, dessen Verfahren zur Herstellung und Zwischenprodukte bei dessen Herstellung". Aus der Beschreibung gehe hervor, daß "das ganze Wirkungsprofil (des (+)-Telenzepins) beansprucht (werde, und) eine einzige erfinderische Idee (fehle) somit".
  
- IV. Die Anmelderin hat daraufhin am 9. Juni 1989 die angeforderte zusätzliche Recherchegebühr unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 (c) PCT entrichtet und zur Begründung im wesentlichen folgendes ausgeführt: Der Anmeldung liege eine einzige erfinderische Idee zugrunde,

nämlich daß das bekannte Telenzepin und insbesondere dessen noch neues (+)-Konformerer sich im Hinblick auf Erkrankungen der Bronchien vorteilhaft vom Stand der Technik abheben. Daß das neue (+)-Konformere zusätzlich noch die für Telenzepin bekannten Indikationen habe, laufe der Einheitlichkeit nicht zuwider. Im übrigen sei angesichts des nicht erkennbaren (zusätzlichen) Rechercheaufwands für die von der IRB als weitere Erfindung angesehenen Gegenstände keinesfalls eine volle zusätzliche Gebühr gerechtfertigt. Die Anmelderin beantragt demgemäß eine zumindest teilweise Rückzahlung der unter Widerspruch entrichteten Gebühr.

### Entscheidungsgründe

1. Gemäß Artikel 154 (3) EPÜ sind die Beschwerdekammern des EPA zuständig, über Widersprüche von Anmeldern gegen die Festsetzung zusätzlicher Recherchegebühren im Rahmen von Artikel 17 (3) (a) PCT zu entscheiden.
2. Der Widerspruch genügt Regel 40.2 (c) PCT; er ist daher zulässig.
3. Die IRB will das Fehlen von Einheitlichkeit damit begründen, daß sie nach Darstellung dessen, worauf sich die beiden angeblich uneinheitlichen Gegenstände beziehen, feststellt, es ergebe sich aus der Beschreibung, daß für die Substanz gemäß Anspruch 7 und das Arzneimittel gemäß Anspruch 10 das ganze Wirkungsprofil des (+)-Telenzepins beansprucht wird. Hieraus wird unmittelbar die Schlußfolgerung gezogen, eine einzige erfinderische Idee fehle "somit". Für die Kammer ist jedoch aus den knappen Worten der IRB nicht ersichtlich, auf Grund welcher Überlegungen diese zu dem Ergebnis gelangt ist, das Vorhandensein einer

einzigem erfinderischen Idee sei immer dann oder doch unter den (nicht dargelegten) besonderen Umständen des vorliegenden Falles auszuschließen, wenn neben der enger gefaßten Verwendung (Behandlung ... der Bronchien) einer breiter definierten Substanz (Telenzepin) auch die weiter gefaßte Verwendung (Arzneimittel) einer darunter fallenden enger definierten Substanz ((+)-Telenzepin) beansprucht wird.

4. Die Kammer schließt sich der Beurteilung der vor kurzem ergangenen, zur Veröffentlichung vorgesehenen Entscheidung W 11/89 vom 9. Oktober 1989 ("Faservlies/Henkel") einer anderen Beschwerdekammer an, wo es im Unterabschnitt 4.1 heißt, die Frage, ob eine einzige erfinderische Idee verwirklicht wurde oder nicht, könne ohne Berücksichtigung der aus der Beschreibung abgeleiteten Aufgabe nicht sinnvoll beurteilt werden. Da es (dort) daran fehle, bleibe völlig offen, ob tatsächlich keinerlei technischer Zusammenhang feststellbar sei. Die (dortige) Aufforderung der IRB sei allein schon deshalb nicht rechtswirksam, weil sie keine gedanklich nachvollziehbare Begründung enthalte, warum ein solcher Zusammenhang fehle, zumal auch aus der bloßen Aufzählung der technischen Sachverhalte nicht - wie dies ausnahmsweise der Fall sein könnte - das Fehlen einer einzigen erfinderischen Idee ohne weiteres ersichtlich sei.
5. Ein ganz ähnlicher Sachverhalt besteht im vorliegenden Fall: Die der Anmeldung zugrundeliegende einzige oder gegebenenfalls mehrfache Aufgabenstellung ist in der Aufforderung der IRB mit keinem Wort angesprochen; demnach ist das Fehlen eines technischen Zusammenhangs nicht feststellbar. Keinesfalls ist hier aus der bloßen Aufzählung der technischen Sachverhalte des Anspruches 1 einerseits und der Ansprüche 2 sowie 5 bis 10 andererseits

das Fehlen einer einzigen erfinderischen Idee ohne weiteres ersichtlich; im Gegenteil läßt diese Aufzählung eher auf deren Vorhandensein schließen. Die Aufforderung enthält daher keine objektiv überprüfbare Begründung und ist somit nicht rechtswirksam.

6. Angesichts dieser Tatsache kann eine abschließende Untersuchung, ob materiell Einheitlichkeit vorliegt, ebenso unterbleiben wie eine Stellungnahme zu der Ermessensfrage, ob - fehlende Einheitlichkeit unterstellt - die entrichtete Gebühr aus Billigkeitserwägungen teilweise zurückzuerstatten wäre.

#### Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Aufforderung der IRB wird als rechtsunwirksam aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchengebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

  
M. Beer

  
K. Jahn