

BESCHWERDEKAMMERN
DES EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF
THE EUROPEAN PATENT
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS
DE L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 18. Oktober 2000

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0002/00 - 3.3.2

Anmeldenummer: PCT/EP 97/02548

Veröffentlichungsnummer: WO 97/46226

IPC: A61K 31/155

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verwendung von Inhibitoren des zellulären Na⁺/H⁺-Exchangers (NHE) zur Herstellung eines Medikaments zur Normalisierung der Serumlipide

Anmelder:

Hoechst Aktiengesellschaft et al.

Einsprechender:

-

Stichwort:

Widerspruchsbegründung/HOECHST

Relevante Rechtsnormen:

PCT Art. 68.3

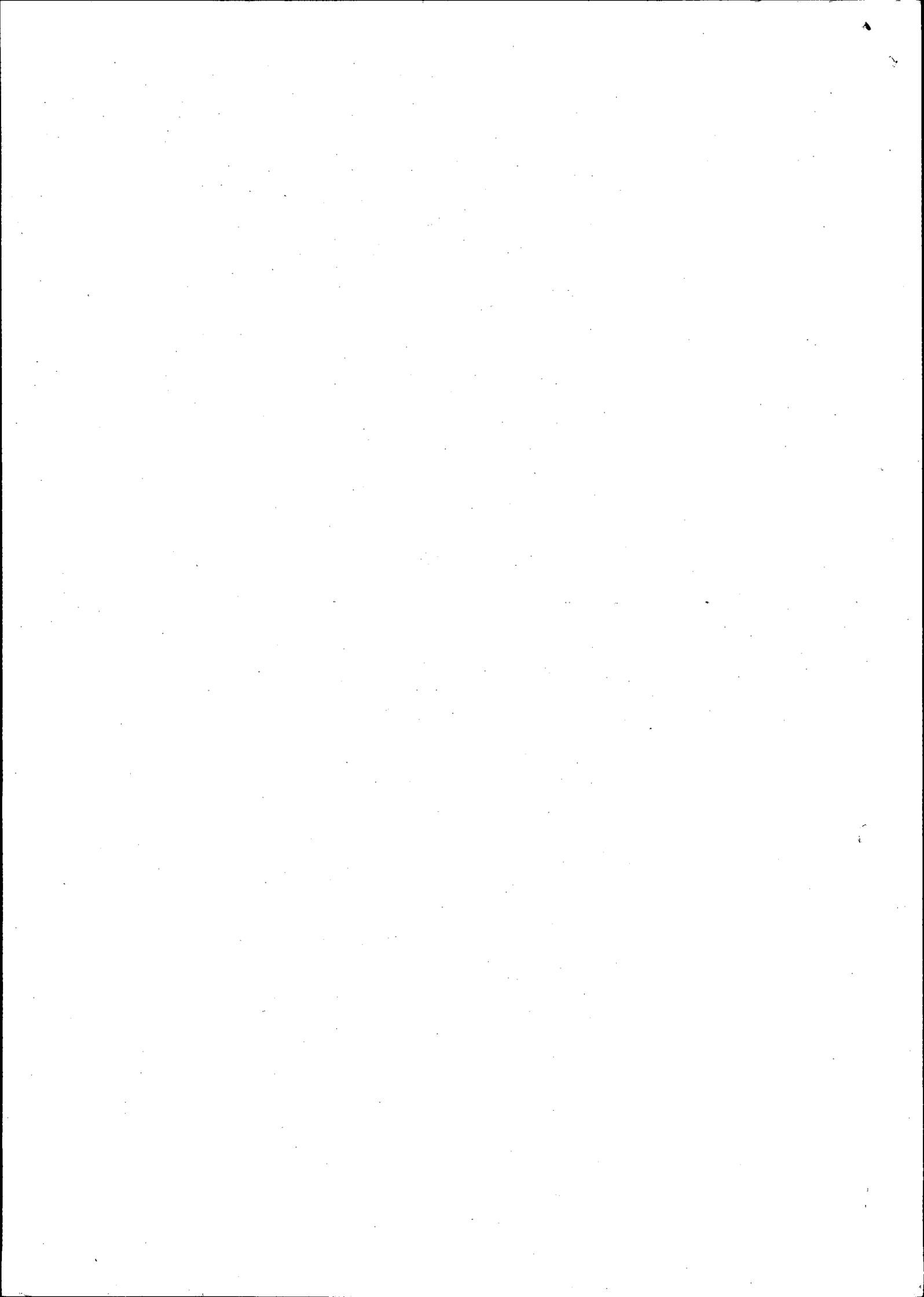
Schlagwort:

"Widerspruch - unzulässig - Begründung nicht ausreichend"

Zitierte Entscheidungen:

W 0016/92

Orientierungssatz:





Aktenzeichen: W 0002/00 - 3.3.2
Internationale Anmeldung PCT/ EP 97/02548

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2
vom 18. Oktober 2000

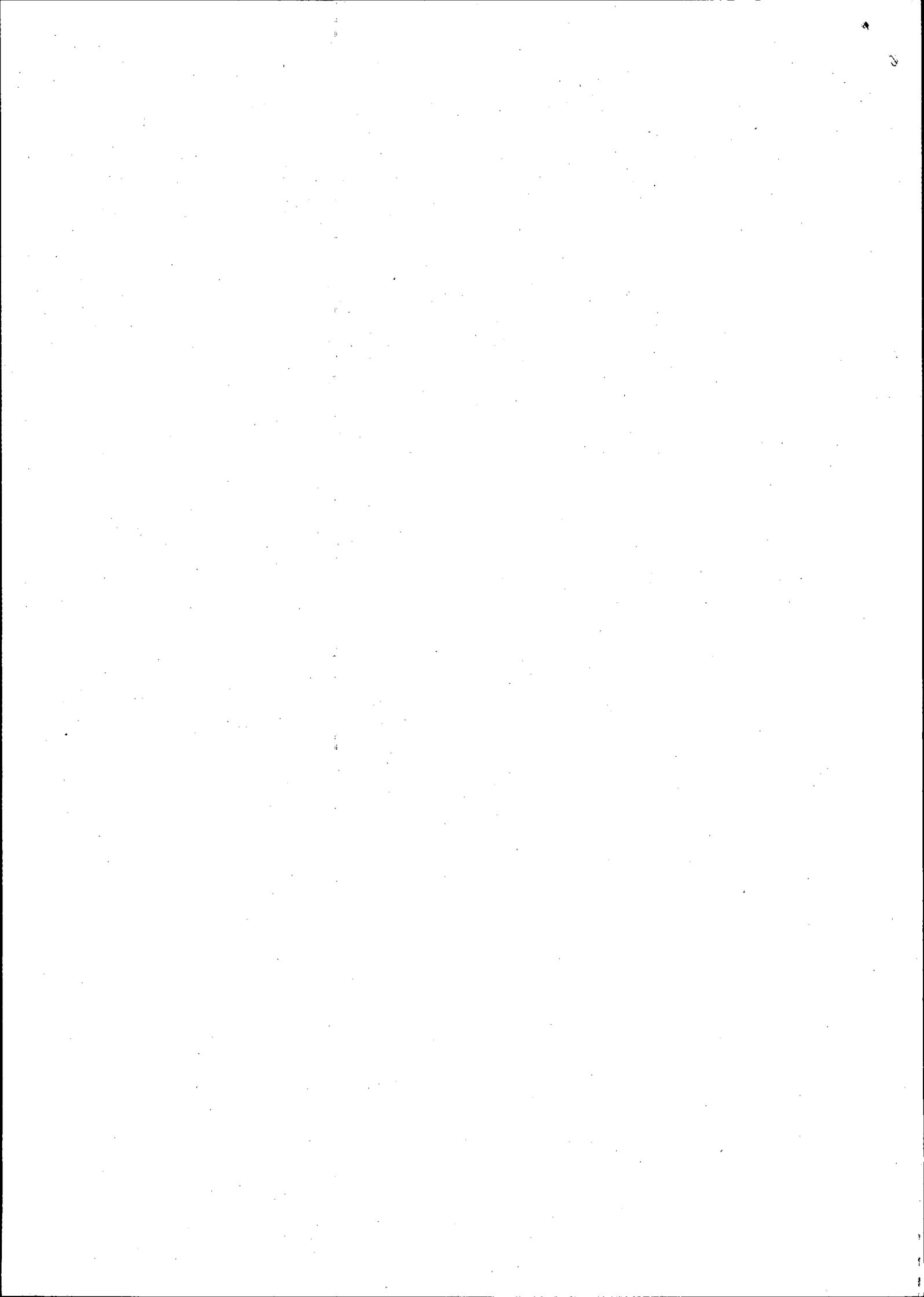
Anmelderin: Hoechst Aktiengesellschaft et al.
Brüningstraße 50
D-65929 Frankfurt am Main (DE)

Vertreter: -

Gegenstand der Entscheidung: Widerspruch gemäß Regel 68.3 c) des
Vertrages über die internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens gegen die Aufforderung des
Europäischen Patentamts (mit der
internationalen vorläufigen Prüfung
beauftragte Behörde) vom 9. März 1998 zur
Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung
zusätzlicher Gebühren.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon
Mitglieder: U. Oswald
R. Teschemacher



Sachverhalt und Anträge

- I. Die internationale Anmeldung PCT/EP 97/02548 wurde am 20. Mai 1997 eingereicht.

- II. Mit Bescheid vom 9. März 1998 informierte das EPA in seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) die Anmelderin, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1, 13.2 und 13.3 PCT nicht entspreche und 14 eigenständige Erfindungen beansprucht würden. Die Anmelderin wurde nach Artikel 34 (3) a) und Regel 68.2 PCT aufgefordert, innerhalb von einem Monat die Ansprüche einzuschränken oder 13 weitere Prüfungsgebühren zu entrichten. Zur Begründung führte die IPEA aus, das allgemeine erfinderische Konzept nach Anspruch 1 der Anmeldung sei die Verwendung von Natrium-Protonen Exchange (NHE) Inhibitoren zur Herstellung von Arzneimitteln zur Behandlung von erhöhten Blutfettspiegeln. Dieses Konzept sei nach dem entgegengehaltenen Stand der Technik nicht mehr neu. Unter den funktionellen Oberbegriff der NHE Hemmung falle eine große Vielfalt von chemisch unterschiedlichen Verbindungsklassen. Die 14 Verbindungsklassen des Anspruchs 2 seien demgemäß jeweils eigenständige Erfindungen.

- III. Die Anmelderin zahlte am 2. April 1998 die angeforderten zusätzlichen Prüfungsgebühren unter Widerspruch nach Regel 68.3 c) PCT. Sie erklärte, sie halte ihre Ansicht aufrecht, daß die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit erfülle. Eine nähere Begründung hierfür gab sie nicht.

- IV. In ihrer Mitteilung vom 17. Juni 1998 über die Überprüfung der Aufforderung zur Zahlung der weiteren Prüfungsgebühren teilte die IPEA der Anmelderin mit, daß

die Aufforderung berechtigt gewesen sei, und forderte sie auf, für die weitere Überprüfung des Widerspruchs innerhalb eines Monats die Widerspruchsgebühr zu entrichten. In seiner Begründung wiederholte der Ausschuß nach Regel 68.3 e) Satz 1 PCT inhaltlich die bereits im Bescheid vom 9. März 1998 gegebenen Gründe für die Uneinheitlichkeit und erläuterte diese näher. Die Widerspruchsgebühr wurde am 22. Juni 1998 entrichtet.

V. Der Widerspruch wurde der Kammer am 12. April 2000 vorgelegt.

VI. Mit Bescheid vom 12. Mai 2000 wurde die Anmelderin auf Bedenken gegen die Zulässigkeit des Widerspruchs hingewiesen. Eine Stellungnahme hierauf ist nicht eingegangen.

Entscheidungsgründe

1. Mit Bescheid vom 12. Mai 2000 wurde die Anmelderin darauf hingewiesen, daß der Widerspruch keine ausreichende Begründung enthält. Nach Regel 68.3 c) PCT ist dem Widerspruch eine Begründung des Inhalts beizufügen, daß die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit erfülle oder daß der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühr überhöht sei. Dies bedeutet nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß der Anmelder, der sich auf die Einheitlichkeit der Anmeldung beruft, nachvollziehbare Gründe explizit angeben muss, weshalb er die Einheitlichkeit für gegeben erachtet (W 16/92, ABl. EPA 1994, 237).
2. Solche Gründe sind in dem Schreiben vom 1. April 1998 nicht enthalten. Dieses Schreiben beschränkt sich auf die Wiedergabe der Ansicht der Anmelderin, daß die

Anmeldung einheitlich sei. Damit hat sich die Anmelderin weder mit den von der IPEA gegebenen Gründen für die Uneinheitlichkeit auseinandergesetzt, noch ihrerseits angegeben, warum die von der IPEA angegebenen verschiedenen Erfindungen eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

Auch wenn man den Ausdruck "wir halten unsere Ansicht aufrecht" als implizite Bezugnahme auf irgendwelche vorherige Begründung(en) annehmen würde, ist es für die Kammer keine Begründung im Sinne der Regel 68.3 c) PCT. Auf die diesbezügliche Mitteilung der Beschwerdekammer hat die Anmelderin jedenfalls nicht geantwortet.

3. Mangels einer ausreichenden Begründung ist der Widerspruch unzulässig, so daß das Vorliegen der Voraussetzungen nach Regel 13 PCT nicht zu prüfen ist.
4. Angesichts der Unzulässigkeit des Widerspruchs bestand kein Anlaß für die IPEA den Widerspruch sachlich zu prüfen. Um so weniger bestand ein Anlaß nach dem negativen Ergebnis der Überprüfung der Aufforderung zur Zahlung der weiteren Gebühren die Anmelderin noch aufzufordern, die Widerspruchsgebühr zu zahlen. Damit wurde bei der Anmelderin der unzutreffende Eindruck erweckt, sie könne durch die Zahlung dieser Gebühr den Begründungsmangel heilen und noch eine Überprüfung der Frage der Uneinheitlichkeit durch die Beschwerdekammern erreichen. Daher ist die Widerspruchsgebühr zu erstatten (vgl. auch W 3/98 vom 17. April 2000).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Widerspruch wird als unzulässig verworfen.
2. Die Widerspruchsgebühr ist zurückzuzahlen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

A. Townend

P. A. M. Lançon