

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im AB1.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

E N T S C H E I D U N G
vom 4. November 2005

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0021/05 - 3.4.03

Anmeldenummer: PCT/DE 03/00406

Veröffentlichungsnummer: WO 03/073499

IPC: H01L 21/8247

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Floating-Gate-Speicherzelle, Floating-Gate-Speicheranordnung,
Schaltkreis-Anordnung und Verfahren zum Herstellen einer
Floating-Gate-Speicherzelle

Anmelder:

INFINEON TECHNOLOGIES AG

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

PCT Art. 34(3)a

PCT R. 68.3, 68.2, 13.1, 13.2

Schlagwort:

"Keine ausreichende Begründung der Aufforderung nach R. 68.2
PCT"

"Kein Beweis einer Überprüfung gemäß R. 68.3 e) "

Zitierte Entscheidungen:

W 0004/93, W0003/93

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: W 0021/05 - 3.4.03

Internationale Anmeldung PCT/DE 03/000406

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03
vom 4. November 2005

Anmelder: INFINEON TECHNOLOGIES AG
St.-Martin-Strasse 53
D-81669 München (DE)

Vertreter: Dokter, Eric-Michael
Viering, Jentschura & Partner
Steinsdorfstrasse 6
D-80538 München (DE)

Angefochtene 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 27. Oktober 2003 zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. G. O'Connell
Mitglieder: E. Wolff
C. Holtz

Sachverhalt und Anträge

- I. Der Widerspruch richtet sich gegen die Einbehaltung einer gemäß Artikel 34 (3) a) und Regel 68.2 PCT unter Widerspruch entrichteten zusätzlichen Prüfungsgebühr durch das Europäische Patentamt als die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA).
- II. Für die unter der Nummer WO 03/073499 veröffentlichte internationale Anmeldung PCT/DE03/00406 wurde bei der IPEA am 22. September 2003 ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt.
- III. Am 27. Oktober 2003 wurde der Anmelder aufgefordert, die Ansprüche einzuschränken oder eine weitere Prüfungsgebühr zu entrichten. Der Anmelder entrichtete die zusätzliche Prüfungsgebühr unter Widerspruch.
- IV. Am 14. Januar 2004 erging ein schriftlicher Bescheid und, parallel dazu, eine Aufforderung zur Zahlung der Widerspruchsgebühr gemäss Regel 68.3 e) PCT. Die Widerspruchsgebühr wurde am 13. Februar 2004 entrichtet.
- V. Der Anmelder reichte am 29. April 2004 neue Ansprüche ein. Diese Ansprüche bildeten die Grundlage für den am 13. Juni 2004 für alle Teile der Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch ist zulässig.
2. Gemäss Regel 68.2) PCT muss eine Aufforderung begründen, warum nach Auffassung der IPEA die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht.
 - 2.1 Die in der Zahlungsaufforderung angegebenen Gründe müssen den Anmelder in die Lage versetzen, darüber zu entscheiden, ob er seine Ansprüche einschränken oder zusätzliche Gebühren bezahlen soll. Hierfür ist es unerlässlich, dass die Gründe für die Forderung zusätzlicher Gebühren in der Zahlungsaufforderung vollständig und abschließend dargelegt werden. (W004/93, Punkt 2.2).
 - 2.2 Im vorliegenden Fall enthielt die Aufforderung nach Regel 68.2 PCT, die Ansprüche einzuschränken oder eine zusätzliche Prüfungsgebühr zu entrichten, zusätzlich zu einer Auflistung der Dokumente D1 bis D3 lediglich die folgende Feststellung:

Es seien in der Anmeldung zwei verschiedene Gruppen von Erfindungen:

- i) der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 17, und
- ii) Gegenstand der Ansprüche 16 und 18.

Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 16 sei sowohl aus Dokument D1 als auch aus Dokument D3 bekannt und daher nicht neu. Die erforderliche Einheit der Erfindung

gemäss Regel 13.1 PCT sei damit insofern nicht mehr gegeben, als zwischen den Gegenständen der Gruppen abhängiger Ansprüche 17 und 18 und dem entsprechenden Gegenstand der Ansprüche 2 bis 15 kein technischer Zusammenhang im Sinne der Regel 13.2 PCT bestehe, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt.

2.3 Die Aufforderung enthält somit zwar eine Feststellung der rechtlichen Voraussetzung für mangelnde Einheitlichkeit (d.h., dass kein technischer Zusammenhang der beanspruchten Erfindungen im Sinne der Regel 13.2 PCT bestehe), jedoch weder eine Aufzählung noch eine Analyse der betroffenen technischen Merkmale auf die sich die Schlussfolgerung über die mangelnde Einheitlichkeit stützt.

2.4 In der veröffentlichten Entscheidung W 3/93, ABl. EPA, 1994, 931 ff., Punkt 3.1 der Entscheidungsgründe) war die Kammer der Auffassung, dass eine Begründung zu welcher der Anmelder sachlich Stellung genommen hat, aufgrund dieser Stellungnahme als ausreichend angesehen werden könne.

2.5 Im hier vorliegenden Fall hat der Anmelder als Beantwortung der knappen Mitteilung der Prüfungsbehörde eine verhältnismässig ausführliche Stellungnahme verfasst. Jedoch beschränkt sich diese Stellungnahme darauf, die Unterschiede zwischen der Erfindung und dem Stand der Technik hervorzuheben, um Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu begründen. Zur Frage der mangelnden Einheitlichkeit wird ausser einer kurzen Bemerkung, dass der wegen fehlender Neuheit geäusserte Einwand nicht greife, keine Aussage gemacht.

- 2.6 Im vorliegenden Fall liegt daher weder eine ausreichende Begründung des Einwands der mangelnden Einheitlichkeit seitens der Prüfungsbehörde vor, noch eine Stellungnahme des Anmelders, aus der sich schliessen liesse, dass die Begründung dennoch als ausreichend anzusehen war. Die Aufforderung enthält auch keine Angabe der Höhe der zu zahlenden Gebühr oder Gebühren.
3. Aufgrund der mangelhaften Begründung der ursprünglichen Aufforderung vom 27. Oktober 2003 zur Einschränkung der Ansprüche oder Zahlung zusätzlicher Gebühren, erfüllt diese Aufforderung die Erfordernisse der Regel 68.2 PCT nicht.
4. Des Weiteren ist die Zusammensetzung des in Regel 68.3 c) PCT genannten, aus drei Mitgliedern bestehenden, Ausschusses der IPEA weder aus der vorliegenden Akte noch aus der Aufforderung zur Zahlung der Widerspruchsgebühr bekannt. Da die Zusammensetzung des Ausschusses nicht ersichtlich ist, ist die Kammer auch nicht in der Lage festzustellen, ob die gemäß der Regel 68.3 e) PCT erforderliche vorherige Überprüfung durch einen den Vorschriften der Regel 68.3 c) PCT entsprechenden Ausschuss stattgefunden hat. Mangels Beweises einer vorschriftsgemäßen Überprüfung ist die Aufforderung zur Zahlung der Widerspruchsgebühr als rechtsfehlerhaft und somit rechtsunwirksam anzusehen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Dem Widerspruch wird stattgegeben.

2. Die zusätzliche Prüfungsgebühr und die Widerspruchsgebühr sind zurückzuzahlen.

Geschäftsstellenbeamtin

Vorsitzender

C. Eickhoff

R. G. O'Connell