

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 5. März 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0018/06 - 3.3.04

Anmeldenummer: PCT/DE 2005/001181

Veröffentlichungsnummer: WO 2006/000213

IPC: C07K 14/47

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Peptide zur Inhibition der Interaktion von Proteinkinase A und
Proteinkinase A-Ankerproteinen

Anmelder:

Forschungsverbund Berlin e.V.

Einsprechender:

-

Stichwort:

Proteinkinase/FORSCHUNGSVERBUND

Relevante Rechtsnormen:

PCT Art. 13(3)(a), 17(3)(a)
PCT R. 16.2, 40.1, 40.2(c)(e), 57.6
EPÜ Art. 154(3)
EPÜ R. 105(3)

Schlagwort:

"Erfüllung der Bedingungen für die Anerkennung des
Widerspruchs als erhoben - fristgemäße Zahlung der
Widerspruchsgebühr: ja; rechtswirksame Zahlung der
zusätzlichen Recherchegebühr: nein"

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/89, W 0020/92, W 0012/93, W 0003/94

Orientierungssatz:

1.) Im Hinblick auf die "Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. März 2005 über das Widerspruchsverfahren nach dem PCT" (ABl EPA 2005, 226) kann ein Anmelder davon ausgehen, dass die Verfahrensweise des EPA als IRB zur Befassung der Beschwerdekammer mit dem Widerspruch führen würde. Daher bleibt schon allein aufgrund des allgemein gültigen Prinzips des Vertrauensschutzes lediglich zu untersuchen, ob die Zahlung der Widerspruchsgebühr im Rahmen des tatsächlich durchgeführten und der ABl-Mitteilung entsprechenden Verfahrens rechtzeitig erfolgt ist (Punkte 16 und 17).

2.) Die Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr mit dem Antrag, die Erfindung gemäß der Charakterisierung des Hauptanspruchs und den dort genannten technischen Merkmalen zu recherchieren und diese zusätzliche Gebühr nicht dazu zu verwenden, um die von der IRB als weitere Erfindungen definierten Gegenstände zu recherchieren, stellt eine Umgehung des in Artikel 17(3) PCT und Regel 40 PCT vorgeschriebenen Verfahrens dar, das die Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr für eine, in der Aufforderung der IRB genau bezeichnete - und nicht für eine durch den Anmelder beliebig ausgewählte - Erfindung voraussetzt (Punkte 22 und 23).

3.) Die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren durch die IRB hat die Mindestanforderung nach Form und Inhalt zu erfüllen (Punkt 27).



Aktenzeichen: W 0018/06 - 3.3.04

Internationale Anmeldung PCT/DE 2005/001181

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04
vom 5. März 2007

Anmelder: Forschungsverbund Berlin e.V.
Rudower Chaussee 5
D-12489 Berlin (DE)

Vertreter: Hertin, Dr. Sven Lange
Postfach 151460
D-10676 Berlin (DE)

Angefochtene Entscheidung: Widerspruch gemäß Regel 40.2 (c) des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung des Europäischen Patentamts (Internationale Recherchenbehörde) vom 27. März 2006 zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. Kinkeldey
Mitglieder: G. Alt
T. Bokor

Sachverhalt und Anträge

- I. Am 29. Juni 2005 hat der Anmelder die Internationale Patentanmeldung PCT/DE 2005/ 001181 eingereicht. Die Anmeldung betrifft gemäß Anspruch 1:

"Proteinkinase A/Proteinkinase A-Ankerprotein-Entkoppler, dadurch gekennzeichnet, dass die Entkoppler entweder (i) von einem AKAP18δ oder (ii) von einem von AKAP18δ verschiedenem Protein abgeleitet sind und gemäß (i) mindestens 8 H-Brücken bildende Aminosäuren oder gemäß (ii) die allgemeine Formel (1) aufweisen
xxxxxxxx[AVLISE]xx[AVLIF][AVLI]xx[AVLI][AVLIF]xx[AVLISE]
]xxxx(1), wobei x eine beliebige der 20 biogenen Aminosäuren sein kann."

In Anspruch 2 werden die Nukleinsäuremoleküle definiert, die für diese Proteine kodieren, die die Interaktion von Proteinkinase A (PKA) und Proteinkinase-Ankerproteinen (AKAP) inhibieren.

- II. Mit Bescheid vom 27. März 2006 hat das EPA, handelnd als Internationale Recherchenbehörde im Sinne des PCT ("IRB"), den Anmelder nach Artikel 17 (3)(a) PCT in Verbindung mit Regel 40.1 PTC zur Zahlung von 40 zusätzlichen Recherchegebühren in Höhe von insgesamt EUR 62.000 innerhalb eines Monats ab obigem Datum aufgefordert.
- III. Die IRB hat die Zahlungsaufforderung folgendermaßen begründet (wörtliches Zitat):

"Die Recherche ergab folgenden für die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung relevanten Stand der

Technik: (siehe alle zitierten Dokumente) Die Dokumenten D1-D4 offenbaren Peptide die die Interaktion von PKA und AKAP inhibieren. Die Anmeldung offenbart ebenfalls Peptide, die die Interaktion von PKA und AKAP inhibieren. Das Problem das von der Anmeldung gelöst wird ist die Bereitstellung von Peptiden, die die Interaktion von PKA und AKAP modifizieren. Dieses Problem wurde von den in D1-D4 gelöst. Daher ist das technische Problem zu Lösen, die Offenbarung eines anderen Peptid der die Interaktion von PKA und AKAP modifiziert. Deshalb ist jedes einzelne beanspruchte Peptid von der Anmeldung eine separate Lösung des Problem. Somit liegt weder hinsichtlich der besonderen technischen Merkmale noch hinsichtlich der gelösten Probleme zwischen den genannten Gruppen von Ansprüchen Einheitlichkeit der Erfindung nach Regeln 13.1 und 13.2 PCT vor."

- IV. Der Anmelder hat am 27. April 2006 eine zusätzliche Gebühr unter Widerspruch (Regel 40.2 (c) PCT) entrichtet und begründet, warum Einheitlichkeit der Erfindung wie erfordert vorliege.
- V. Am 7. Juli 2006 hat die IRB dem Anmelder als Ergebnis der Überprüfung der Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühren gemäß Regel 40.2 (e) PCT mitgeteilt, dass nach Prüfung der Argumente des Anmelders der Überprüfungsausschuss der Auffassung sei, dass der im Bescheid vom 27. März 2006 unter Artikel 17 (3) PCT erhobene Einwand hinsichtlich mangelnder Einheitlichkeit aufrechterhalten werde und deshalb keine Rückzahlung der zusätzlichen Recherchegebühr erfolge.

VI. Der Anmelder hat die Widerspruchsgebühr am 7. August 2006 entrichtet. Gleichzeitig hat er noch einmal sachlich zu der Einheitlichkeitsbeanstandung Stellung genommen.

Entscheidungsgründe

Prüfung des Widerspruchs gemäß Regel 40.2 (e) PCT

Das Widerspruchsverfahren gemäß Artikel 17 (3)(a) und Regel 40 PCT

1. Das Anmeldedatum der internationalen Anmeldung ist der 29. Juni 2005. Daher kommt im vorliegenden Fall die Ausführungsordnung zum PCT in ihrer Fassung vom 1. April 2005 zur Anwendung.
2. Nach Regel 40.2 (c) PCT kann der Anmelder die von der Internationalen Recherchenbehörde (in der Folge mit "IRB" bezeichnet) gemäß Artikel 17 (3)(a) PCT geforderten, zusätzlichen Recherchegebühren unter Widerspruch entrichten. Der Widerspruch wird dann von einem im Rahmen der IRB gebildeten Überprüfungsgremium geprüft, welches eine vollständige oder teilweise Rückzahlung der zusätzlichen Gebühren anordnen kann.
3. Nach Regel 40.2 (e) PCT **kann** die IRB die Prüfung eines derartigen Widerspruchs von der Entrichtung einer Widerspruchsgebühr abhängig machen. Gemäß Regel 40.1(iii) PCT ist in diesem Fall der Anmelder aufzufordern, diese Widerspruchsgebühr innerhalb eines Monats nach dem Datum der Aufforderung zu entrichten. Letztere Aufforderung hat laut Regel 40.1 PCT gemeinsam mit der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren zu erfolgen.

Das Widerspruchsverfahren vor dem EPA als IRB

4. Aufgrund ihres Anmeldedatums ist die vorliegende Anmeldung vom Europäischen Patentamt (im folgenden "EPA") als Internationale Recherchebehörde (im folgenden "IRB") gemäß dem in der "Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. März 2005 über das Widerspruchsverfahren nach dem PCT" (ABl EPA 2005, 226; in der Folge mit "ABl-Mitteilung" bezeichnet) bekannt gegebenen Verfahren zu behandeln.
5. Aus der ABl-Mitteilung ergibt sich, dass das EPA in Abweichung von Regel 40.1(iii) PCT die Aufforderung zur Entrichtung der Widerspruchsgebühr nicht zusammen mit der Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchengebühren erlässt, sondern zu einem späteren Zeitpunkt.
6. Grund dafür ist (siehe Punkt 3 der ABl-Mitteilung), dass das EPA als IRB bis zum Inkrafttreten des EPÜ in seiner im Jahr 2000 revidierten Fassung, in Fällen, in denen zusätzliche Gebühren für die internationale Recherche bzw. die internationale vorläufige Prüfung unter Widerspruch gezahlt werden, weiterhin jede Aufforderung zur Zahlung solcher zusätzlicher Gebühren einer internen Überprüfung unterzieht, bevor der Widerspruch dann den Beschwerdekammern vorgelegt wird. Diese Überprüfung wird als eine "Dienstleistung" betrachtet. Es wird in der ABl-Mitteilung weiterhin festgestellt, dass das in Regel 105 (3) EPÜ beschriebene Verfahren - Regel 105 (3) EPÜ implementiert das Widerspruchsverfahren vor dem EPA im Zusammenhang mit der vorherigen Fassung des PCT - "keine Anwendung mehr" findet.

7. Es wird weiter ausgeführt, dass, als Entgegenkommen für den Anmelder und um ihm zu ermöglichen, das Ergebnis der internen Überprüfung zu analysieren, das EPA die Widerspruchsgebühr erst einen Monat nach dem Tag an dem der Anmelder über das Ergebnis dieser Überprüfung informiert wurde, erhebt (Punkt 3 der ABl-Mitteilung).

8. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Feststellung in der ABl-Mitteilung, dass die bisherige Vorgehensweise laut Regel 105 (3) EPÜ "keine Anwendung mehr" findet, etwas irreführend ist, wenn man bedenkt, dass die ABl-Mitteilung eigentlich die Beibehaltung des bisherigen Ablaufs bestätigt. Die Kammer versteht diese Bemerkung so, dass, obwohl in der gültigen Fassung des PCT eine Überprüfung vor der endgültigen Entscheidung über den Widerspruch explizit nicht vorgesehen ist - in diesem Sinne kann das Verfahren laut Regel 105 (3) EPÜ tatsächlich nicht als ein zwingendes Erfordernis mit gesetzlicher Basis im PCT angesehen werden -, das EPA als IRB eine solche Überprüfung trotzdem durchführt (siehe auch Punkt 1 der ABl-Mitteilung).

9. Die Anwendung des Verfahrens gemäß der ABl-Mitteilung führt dazu, dass der Anmelder erst durch die Mitteilung der Recherchenbehörde, in der er über das Ergebnis der internen Überprüfung unterrichtet wird, gegebenenfalls zur Zahlung der Widerspruchsgebühr aufgefordert wird. Als Beginn der Zahlungsfrist für die Widerspruchsgebühr wird das Datum dieser letzterwähnten Mitteilung herangezogen. Im vorliegenden Fall ist dies mittels "Formblatt PCT/ISA/228 (April 2005)" geschehen, siehe insbesondere Punkte 1. und 2. des Formblatts.

10. Es werden also nicht alle Vorschriften der Regel 40.1 PCT vom EPA als IRB streng eingehalten. Die ABl-Mitteilung des EPA selbst macht allerdings deutlich, dass die Anwendung eines vom Wortlaut des PCT abweichenden, weniger strikten Verfahrens **zugunsten des Anmelders** erfolgt, und dass dies die klare Absicht des EPA als IRB ist, siehe insbesondere die englische und französische Fassung der ABl-Mitteilung, Absatz 3, letzter Satz: "...by way of concession", "à titre de concession".
11. Laut Regel 40.2 (e) PCT gilt ein Widerspruch als nicht erhoben, wenn der Anmelder die Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der Frist nach Regel 40.1(iii) PCT entrichtet. Allerdings ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass Regel 40.1(iii) PCT nicht nur die Frist zur Zahlung der Widerspruchsgebühr festlegt, sondern auch die Verpflichtung der Recherchenbehörde, den Anmelder auf seine Zahlungspflicht aufmerksam zu machen und die entsprechende Frist zu setzen. Der Ausdruck " ... nach dem Datum der **Aufforderung** ... " in Regel 40.1(iii) PCT bezieht sich demnach nicht nur auf das Datum der Aufforderung gemäß Artikel 17 (3)(a) PCT und Regel 40.1(ii) PCT, sondern auch auf die Aufforderung zur Zahlung der Widerspruchsgebühr selbst, siehe den ersten Satz in Regel 40.1(iii) PCT: "... ist der Anmelder **aufzufordern**,...". Ohne eine vorangegangene, ausdrückliche Aufforderung zur Entrichtung der Widerspruchsgebühr mit Fristsetzung seitens der IRB kann daher die laut Regel 40.2 (e) PCT vorgesehene Rechtsfolge (der Widerspruch gilt als nicht erhoben) einer nicht fristgerechten Entrichtung der Gebühr nicht eintreten.

12. Die Vorschrift in der ABl-Mitteilung entspricht zwar der Regel 40.1(iii) PCT insofern als der Anmelder zur **Entrichtung einer Widerspruchsgebühr** innerhalb einer **einmonatigen Frist aufgefordert** wird, nicht jedoch bezüglich des Zeitpunkts der Aufforderung, welche laut Regel 40.1 PCT "in" der Aufforderung gemäß Artikel 13 (3)(a) PCT zu erfolgen hat, also gleichzeitig mit der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren. Nicht zuletzt im Hinblick darauf, dass die Behörde von der Zahlung einer Widerspruchsgebühr gemäß Regel 40.2 (e) PCT auch ganz absehen kann, scheint die besagte Abweichung zugunsten des Anmelders nach Auffassung der Kammer nicht rechtswidrig zu sein.
13. Die oben beschriebene Abweichung ergibt sich dadurch, dass das EPA die interne Überprüfung weiterhin durchführt, obwohl sie gar nicht mehr vorgeschrieben ist. Diese Abweichung hat aber keinen Einfluss auf die beiden tragenden Säulen des Widerspruchsverfahrens, die Aufforderung zur Zahlung weiterer Gebühren und die Überprüfung der der Zahlungsaufforderung durch die Beschwerdekammern.
14. Es sei angemerkt, dass diese Säulen auch schon als die Eckpfeiler des Widerspruchsverfahrens laut der vorherigen Fassung des PCT gelten können. Diese Sichtweise ergibt sich aus der Tatsache, dass die zwischen beiden liegende Überprüfung (die laut Regel 40.2 (e) PCT in der Fassung vor dem 1. April 2005 sogenannte "vorherige Überprüfung") nur dann erforderlich war, wenn die IRB von ihrer Möglichkeit Gebrauch machte, vom Anmelder eine Widerspruchsgebühr zu verlangen. Folglich scheint die jetzt vom EPA

- als IRB angewandte Praxis den Grundprinzipien des Widerspruchsverfahrens nicht zuwider zu laufen.
15. Inwieweit die Abwicklung des Widerspruchsverfahrens gemäß der ABl-Mitteilung dem in der Ausführungsordnung des PCT vorgesehenen Verfahren genügt, und welche Rechtsfolgen sich aus der besagten Abweichung ergeben könnten, kann dahingestellt bleiben. Die Kammer als Überprüfungsorgan des Widerspruchs gemäß Regel 40.2(c) PCT (siehe auch Artikel 154 (3) EPÜ) sieht sich nicht befugt, diese Praxis des EPA als IRB bezüglich der Formerfordernisse des Widerspruchs des Anmelders zu prüfen. Weiterhin kann die Kammer - mangels Befugnis und unmittelbar anwendbarer Rechtsgrundlage im PCT selbst - aus dieser einseitigen Änderung des Widerspruchsverfahrens durch das EPA als IRB keine weitere Rechtsfolge ableiten und etwa eine Aufhebung der Aufforderung zur Zahlung der Widerspruchsgebühr anordnen.
16. Nach Auffassung der Kammer konnte der Anmelder im Hinblick auf die ABl-Mitteilung auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Verfahrensweise des EPA als IRB im vorliegenden Fall, und insbesondere die gegenüber der Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr (mittels "Formblatt PCT/ISA/206 (April 2005)") zeitverschobene Aufforderung zur Zahlung der Widerspruchsgebühr (mittels "Formblatt PCT/ISA/228 (April 2005)") bei fristgerechter Entrichtung der Widerspruchsgebühr zur Befassung der Beschwerdekammer mit dem Widerspruch führen würde.
17. Daher bleibt nach Auffassung der Kammer schon allein aufgrund des allgemein gültigen Prinzips des Vertrauensschutzes lediglich zu untersuchen, ob die

Zahlung der Widerspruchsgebühr im Rahmen des tatsächlich durchgeführten und der ABl-Mitteilung entsprechenden Verfahrens rechtzeitig erfolgt ist.

18. Im vorliegenden Fall wurde die Anmelderin mit dem Bescheid vom 7. Juli 2006 (Formblatt PCT/ISA/228 (April 2005) aufgefordert, die Widerspruchsgebühr innerhalb eines Monats zu entrichten. Die Zahlung erfolgte am 7. August 2006 und wurde somit fristgerecht vorgenommen.

Prüfung des Widerspruchs gemäß Regel 40.2 (c) PCT

19. Gemäß Regel 40.2 (c) PCT, erster Satz muss dem Widerspruch des Anmelders eine Begründung des Inhalts beigefügt werden, dass die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt. Im vorliegenden Fall hat der Anmelder auf mehreren Seiten ausführlich dargelegt, warum der Gegenstand des Anspruch 1 seiner Ansicht nach einheitlich ist. Insoweit erscheint der Widerspruch ausreichend begründet und seine Zulässigkeit nicht in Frage zu stehen.
20. Nun hat jedoch der Anmelder im letzten Absatz seiner Begründung folgenden Antrag gestellt: "Gemäß dem Ausgeführten wird beantragt, die Erfindung gemäß der Charakterisierung des Hauptanspruches und den dort genannten technischen Merkmalen zu recherchieren; um Rückerstattung der zusätzlichen Gebühr wird gebeten. Die weitere Gebühr soll demgemäß nicht verwendet werden, um die Sequenz SEQ ID Nr. 2 oder eine andere einzelne Sequenz nach Anspruch 2 zu recherchieren."

21. Dieser Antrag wirft die Frage auf, ob die Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühr überhaupt als rechtswirksam angesehen werden kann:

21.1 Wenn, laut Artikel 17 (3)(a) PCT nach Auffassung der IRB die internationale Anmeldung nicht den in der Ausführungsordnung festgelegten Anforderungen an die Einheitlichkeit entspricht, dann fordert die Recherchenbehörde den Anmelder auf, zusätzliche Gebühren zu zahlen.

Mit der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren erhält der Anmelder eine Aufstellung, welche Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen die IRB festgestellt hat. Im vorliegenden Fall waren es 41 Erfindungen.

21.2 Gemäß Artikel 17 (3)(a) PCT erstellt die IRB dann den "internationalen Recherchenbericht für die Teile der internationalen Anmeldung, die sich auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung beziehen ("Haupterfindung"), und, wenn die angeforderten zusätzlichen Gebühren fristgerecht entrichtet worden sind, für die Teile der internationalen Anmeldung, die sich auf die Erfindung beziehen, für die die genannten Gebühren entrichtet worden sind."

Diese Vorschrift besagt also, dass der Widerspruch auch den Antrag der Anmelderin enthalten soll, für welche **weiteren** der von der ISA festgestellten Erfindungen die zusätzlich entrichteten Gebühren angewendet werden sollen.

21.3 Im vorliegenden Fall hat der Anmelder eine zusätzliche Recherchegebühr mit dem in Punkt 20 zitierten Antrag bezahlt. Sie hat also ausdrücklich nicht die Recherche einer weiteren von der IRB in der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufgelisteten Erfindungen für die zusätzliche Gebühr beantragt.

Daher stellt sich die Frage, ob die zusätzliche Recherchegebühr, die scheinbar gemäß Artikel 17 (3)(a) PCT bezahlt worden ist, aber unter dem Vorbehalt erfolgte, dass die Recherche durch die IRB nur dann erfolgen darf, wenn die IRB die vom Anmelder vorgetragene Einheitlichkeit der Erfindung anerkennt, überhaupt als Recherchegebührezahlung im Sinne von Artikel 17 (3)(a) PCT angesehen werden kann.

22. Dies muss verneint werden, da das Aufstellen einer solchen Bedingung im Endergebnis darauf gerichtet ist, dass die IRB die Überprüfung des Widerspruchs vornehmen soll, ohne den Gegenstand recherchieren zu können, für den die Zahlung der geforderten zusätzlichen Recherchegebühr erfolgte. Dies widerspricht dem Wortlaut und dem Zweck der Regel 40.2 (c), erster Satz, PCT, die eine aufforderungsgemäße erfolgte Zahlung als notwendige Voraussetzung des Widerspruchsverfahrens vorschreibt. Käme nämlich das Überprüfungsgremium gemäß Regel 40.2 (c) PCT zu dem Ergebnis, dass der Widerspruch unbegründet ist, müssten auch in diesem Fall die tatsächlich geleisteten zusätzlichen Recherchegebühren mangels Gegenleistung, d.h. mangels durchgeführter zusätzlicher Recherche seitens der IRB und damit mangels Rechtsgrundlage an den Anmelder zurückgezahlt werden. Artikel 17 (3)(a) PCT gestattet der IRB nur, die zusätzlich gezahlten Recherchegebühren für die

Recherche der vom Anmelder explizit bestimmten Erfindungen zu verwenden.

Im vorliegenden Fall ist nicht ersichtlich, ob und welche weitere Recherche für die zusätzlich gezahlte Recherchegebühr durchgeführt wurde. Schon deswegen ist die Rechtmäßigkeit des Einbehalts der zusätzlich gezahlten Recherchegebühren in Frage gestellt.

23. Mit anderen Worten, die Zahlung der Recherchegebühr unter einer wie oben aufgeführten Bedingung stellt eine Umgehung des in Artikel 17 (3)(a) PCT und Regel 40 PCT vorgeschriebenen Verfahrens dar, das die Zahlung einer in der Aufforderung der IRB genau bezeichneten **zusätzlichen** - und nicht bloß irgendeiner - Recherchegebühren voraussetzt. Im vorliegenden Fall hat der Anmelder darüber hinaus ausdrücklich untersagt, die zusätzlich angeforderte Recherchegebühr anforderungsgemäß zu verwenden, so dass die Kammer auch nicht zu Gunsten des Anmelders eine entsprechende Zahlungsbestimmung durch Auslegung vornehmen darf. Dementsprechend sind die zusätzlich geleisteten Recherchegebühren mangels ordnungsgemäßer Zahlungsbestimmung als nicht bezahlt anzusehen, weil sie die vom Gesetzgeber vorgesehenen Rechtswirkungen nicht entfalten können.
24. Regel 40 PCT lässt die Rechtsfolgen der Nichtzahlung der zusätzlichen Recherchegebühren scheinbar offen.

Ohne die bestimmungsgemäße Zahlung der angeforderten Recherchegebühren wird aber der mit dem Widerspruchsverfahren vom Gesetzgeber verfolgte Zweck verfehlt, weil nur eine tatsächliche Zahlung und nicht

nur eine lediglich potenzielle Zahlung die rasche Durchführung der gebührenpflichtigen zusätzlichen Recherche und die Überprüfung der Zahlungsaufforderung sicherstellen kann. Es ist nämlich nur die unmittelbare und tatsächliche Zahlung, die es in erster Linie überhaupt ermöglicht, gegebenenfalls weitere Recherchen noch im Rahmen der für die Internationale Recherche geltenden engen Fristen (sog. "PCT Kapitel I Verfahren") durchzuführen. Auch wenn der Aufforderung in der Sache die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit zu Grunde liegt, ist der Zweck des Widerspruchsverfahrens nicht, hierüber eine **endgültige** Entscheidung herbeizuführen, da dies der späteren Sachprüfung vorbehalten bleibt (siehe auch G 1/89, ABl EPA 1991, 155; Punkt 8.1 der Entscheidungsgründe).

25. Dementsprechend muss eine nicht anforderungsgemäß gezahlte Recherchegebühr als nicht gezahlte Recherchegebühr behandelt werden. Die gemäß Regel 40.2 (c) PCT erforderlichen Voraussetzungen für einen Widerspruch sind damit im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Der Kammer erscheint es daher sachgerecht, den Widerspruch als nicht erhoben zu behandeln und insoweit Regel 40.2 (e) PCT, zweiter Satz analog anzuwenden.

26. Zusammenfassend ergibt sich also, dass der PCT dem EPA als IRB keine Möglichkeit bietet, die zusätzlich entrichtete Recherchegebühr und die Widerspruchsgebühr einzubehalten, wenn keine Leistung für diese Gebühren erbracht wurde. In Analogie zu den Rückerstattungsbestimmungen der Regeln 16.2 PCT und 57.6 PCT müssen diese Gebühren im vorliegenden Fall deshalb rückerstattet werden.

27. Angesichts des in den Punkten 19 bis 26 Gesagten hat die Kammer nicht zu prüfen, ob die Aufforderung der IRB zur Zahlung zusätzlicher Gebühren im Sinne der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes ausreichend begründet war. Bedenken ergeben sich allerdings im vorliegenden Fall wie folgt:
- 27.1 Nach Regel 40.1 PCT sind in der Aufforderung gemäß Artikel 17 (3)(a) PCT zusätzliche Gebühren zu zahlen die Gründe für die Feststellung anzugeben, dass die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht. Das bedeutet, dass mit der Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Gebühren eine verständliche Begründung gegeben werden muss. Zur rechtlichen Grundlage für die Begründungspflicht weist die Kammer insbesondere auf die Entscheidung W 3/94 (ABl EPA 1995, 775), Punkt 10 der Entscheidungsgründe hin.
- 27.2 Ein pauschaler, nicht konkretisierter und somit gedanklich nicht nachvollziehbarer Bezug auf eine wie immer große Anzahl von Druckschriften - hier "D1-D4" (siehe Absatz III oben) - der es dem Leser überlässt, die relevanten Offenbarungsstellen zu suchen und aus ihnen zu schließen, weshalb die in unabhängigen Ansprüchen definierte Erfindung nicht neu oder nicht erfinderisch sein soll, genügt dem Erfordernis der Begründungspflicht nicht.
- 27.3 Ebenso kann der Zahlungsaufforderung der IRB (siehe Absatz III) kein klarer Gedankengang entnommen werden, warum nach Wegfall der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee zwischen den von der IRB definierten alternativen Erfindungsgegenständen - im vorliegenden

Fall 41 - keine Einheitlichkeit mehr besteht (siehe für sehr ähnliche Sachverhalte auch beispielsweise die Entscheidungen W 20/92 vom 10. August 1992, W 12/93 vom 30. Mai 1994 oder W 3/94 (siehe oben)) sowie auch "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts" 4. Auflage 2001, D, 1., 1.3, Seite 660). Es wird lediglich festgestellt, dass weder hinsichtlich der besonderen technischen Merkmale noch hinsichtlich der gelösten Probleme zwischen den genannten Gruppen von Ansprüchen Einheitlichkeit der Erfindung bestehe. Dies ist jedoch lediglich das Ergebnis eines dem Leser nicht offenbarten Denkvorgangs und damit eine Behauptung, keine Begründung. Aber nur sie ermöglicht es dem Leser, eine schlüssige, nachvollziehbare Folgerung bezüglich der Frage der Einheitlichkeit zu erkennen, also warum die nach Ansicht der IRB zwischen den Gegenständen der genannten Erfindungsgruppierungen bestehenden Unterschiede auch unterschiedliche, uneinheitliche Lösungen darstellen. Im Sinne der Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer G 1/89 (siehe oben) ist jedenfalls das Fehlen einer gemeinsamen erfinderischen Idee keineswegs offensichtlich und hätte deshalb nachvollziehbar und näher begründet werden müssen.

- 27.4 Schliesslich bezweifelt die Kammer angesichts der sprachlichen Unzulänglichkeiten des Textes (siehe Absatz III oben), ob die Form der Begründung der IRB dem an verwaltungsbehördliche Schriftstücke zu stellenden Erfordernis der Fachgerechtheit genügt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchegebühr und der Widerspruchsgebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Die Vorsitzende:

P. Cremona

U. Kinkeldey