

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 4. September 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0014/07 - 3.2.06

Anmeldenummer: PCT/EP 2006/008225

Veröffentlichungsnummer: WO 2007022948

IPC: B23K 26/06, B23K 26/38

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Vorrichtung und Verfahren zur Materialtrennung mit Laserpulsen

Anmelder:
Rowiak GmbH

Einsprechender:
-

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 154(3)
PCT Art. 17(3)a)
PCT R. 40.2c, 40.1 ii

Schlagwort:
"Widerspruch ohne substantiierte Begründung"

Zitierte Entscheidungen:
W 0016/92

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: W 0014/07 - 3.2.06

Internationale Anmeldung PCT/EP 2006/008225

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06
vom 4. September 2007

Anmelder: Rowiak GmbH
Hollerithallee 8
D-30419 Hannover (DE)

Vertreter: EISENFÜHR, SPEISER & PARTNER
z.H. Birken, Lars
Zippelhaus 5
D-20457 Hamburg (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 16. November 2006 zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Alting Van Geusau
Mitglieder: G. Pricolo
S. Hoffmann

Sachverhalt und Anträge

- I. Am 21. August 2006 reichte die Anmelderin die internationale Patentanmeldung PCT/EP2006/008225 ein.

- II. Mit auf den 16. November 2006 datiertem Bescheid forderte das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) die Anmelderin auf, gemäß Artikel 17(3)a) und Regel 40.1 PCT eine weitere Recherchegebühr zu bezahlen, da die Anmeldung zwei Erfindungen umfasse und damit nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit entspreche. Die Frist zur Zahlung wurde auf einen Monat ab Absendedatum 16. November 2006 festgelegt. Der Bescheid enthielt ferner die Belehrung, dass nach Regel 40.2 PCT die Zahlung einer zusätzlichen Gebühr unter Widerspruch erfolgen kann und dem Widerspruch eine Begründung beizufügen sei, dass die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle oder dass der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühr überhöht sei.

In der weiteren Begründung des Bescheids wird ausgeführt, dass die Ansprüche 1-32 einerseits und die Ansprüche 11-16 und 27-32 andererseits zwei Gruppen von Erfindungen bilden, die jeweils durch gesonderte technische Merkmale einen Beitrag zum Stand der Technik lieferten und unterschiedliche technische Probleme lösten. Die besonderen technischen Merkmal und Problemstellungen wurden im Bescheid im einzelnen dargelegt und festgestellt, dass die unterschiedlichen Erfindungen daher nicht eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichten.

III. Mit am 18. Dezember 2006 bei der IRB eingegangenen Faxschreiben beantragte die Anmelderin unter Widerspruch die Abbuchung der weiteren Recherchegebühr vom laufenden Abbuchungskonto. Zur Begründung des Widerspruchs führte sie unter Bezugnahme auf Regel 40.2c) PCT an, dass die Anmelderin derzeit der Auffassung sei, *"dass die Anmeldung den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung erfülle"*.

IV. Mit auf den 5. März 2007 datiertem Bescheid forderte die IRB die Anmelderin auf, für die Prüfung des Widerspruchs eine Widerspruchsgebühr in Höhe von € 1.065,00 gemäß Regel 40.2e) PCT zu bezahlen, weil eine Überprüfung ergeben habe, dass die Aufforderung zur Zahlung einer weiteren Gebühr berechtigt gewesen sei. In den Gründen des Bescheids wird ausgeführt, der Überprüfungsausschuss der IRB habe festgestellt, dass das Widerspruchsschreiben keine ausreichende Begründung enthalte, da die bloße Behauptung, die Anmeldung erfülle die Anforderungen an die Einheitlichkeit, keine substantiierte Begründung darstelle. Der Widerspruch wurde aus diesem Grund als unzulässig verworfen und keine Rückerstattung der zusätzlichen Recherchegebühr angeordnet.

V. Mit Faxschreiben vom 3. April 2007 erteilte die Anmelderin Abbuchungsauftrag zur Zahlung der Widerspruchsgebühr und begründete den Widerspruch.

Die Anmelderin widersprach der Auffassung, dass ihr Widerspruchsschreiben vom 18. Dezember 2006 keine ausreichend substantiierte Begründung enthielte, da Regel 40.2c) PCT lediglich eine Begründung des Inhalts vorschreibe, dass die internationale Anmeldung das

Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfülle, oder dass der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühr überhöht sei. Die Anmelderin setzte sich ferner umfangreich mit den Gründen des Bescheids der IRB vom 16. November 2006 auseinander und begründete ihre Auffassung zur Einheitlichkeit der angemeldeten Erfindung.

Die Anmelderin beantragte, die zusätzlich angeführte Recherchegebühr zurückzuerstatten.

Entscheidungsgründe

1. Gemäß Artikel 154(3) EPÜ sind die Beschwerdekammern für Entscheidungen über einen Widerspruch von Anmeldern gegen eine vom Europäischen Patentamt für die internationale Recherche nach Artikel 17(3)a) PCT festgesetzte zusätzliche Gebühr zuständig. Diese Zuständigkeit wird durch die Änderungen zum revidierten Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ 2000) zwar in Wegfall kommen, entspricht aber gegenwärtig noch gültigem Recht, da das EPÜ 2000 derzeit noch nicht in Kraft ist.

Die Zuständigkeit entfällt auch nicht, weil der Überprüfungsausschuss des Europäischen Patentamts eine Nichtabhilfeentscheidung getroffen hat, da die Zuständigkeitsbestimmung des Artikel 154(3) EPÜ nicht im Widerspruch zum mit Wirkung vom 1. April 2005 geänderten PCT steht und die Frage, ob eine Befugnis des Überprüfungsausschusses zur (Abhilfe/Nichtabhilfe-) Entscheidung nach dem PCT gegeben ist, nicht entscheidungserheblich ist.

2. Gemäß Regel 40.2c), Satz 1 PCT lautet die in der seit 1. April 2005 geltende Fassung wie folgt: *"Der Anmelder kann die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch zahlen, das heißt, unter Beifügung einer Begründung des Inhalts, dass die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle oder ..."*.

Dieser Wortlaut entspricht - bis auf eine unbedeutende redaktionelle Umformulierung - inhaltlich dem Text der Regel 40.2c) PCT, der vor der Änderung des PCT in Kraft war, so dass die hierzu ergangene Rechtsprechung auch nach dem 1. April 2005 Gültigkeit hat.

3. Der Anmelder vertritt die Auffassung, dass der in Regel 40.2c) PCT statuierten Begründungspflicht schon dann entsprochen ist, wenn der Anmelder in seinem Widerspruchschreiben den Wortlaut der Regel wiederholt.

Diese Auslegung der Begründungspflicht ist unzutreffend und würde zu einer bloßen inhaltsleeren Floskel der Begründung führen. Dies widerspricht dem Sinn und Zweck dieser Vorschrift.

4. Gemäß Regel 40.2c), Satz 1 in Verbindung mit Regel 40.1ii) PCT sind die zusätzlichen Gebühren binnen eines Monats unter Erhebung des Widerspruchs zu zahlen. Daraus folgt, dass nicht nur die Gebührenzahlung, sondern auch die Erhebung des Widerspruchs, dem eine Begründung beizufügen ist, innerhalb der Monatsfrist erfolgen muss. Die fristgerechte Vorlage der Begründung ist daher eine Zulässigkeitsvoraussetzung für das Widerspruchsverfahren und bestimmt den Gegenstand des Widerspruchs. Nach Ablauf dieser Frist können neue Gründe zum Inhalt der Beschwerde nicht berücksichtigt werden, anderenfalls die Monatsfrist

der Regel 40.2c) PCT umgangen würde. Eine Bestimmung des Gegenstands der Beschwerde innerhalb der vorgeschriebenen Monatsfrist ist aber nur dann möglich, wenn der Widerspruch hinreichend substantiiert einen logischen Gedankengang entwickelt, warum die in der Aufforderung zur Zahlung einer weiteren Gebühr enthaltene Rechtsansicht unrichtig ist. Die nach Regel 40.2c) PCT erforderliche Begründung muss daher sachlich nachvollziehbar darlegen, warum der in der Patentanmeldung enthaltene Gegenstand einem einheitlichen Erfindungsgedanken entspricht und sich mit der angefochtenen Aufforderung inhaltlich konkret auseinandersetzen. Da die Anmelderin in ihrem Widerspruch vom 18. Dezember 2006 lediglich den Wortlaut der Regel 40.2c), Satz 1 PCT wiederholt, fehlt eine sachlich nachvollziehbare Begründung und der Widerspruch ist als unzulässig zu verwerfen. Die mit Schreiben vom 3. April 2007 nachgeschobenen substantiierten Gründe gingen nicht innerhalb der nach Regel 40.2c) PCT vorgeschriebenen Monatsfrist ein, die im vorliegenden Fall am 16. Dezember 2006 endete, und können im Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden.

5. Die vorliegende Entscheidung entspricht der bisherigen ständigen Rechtsprechung zum Erfordernis einer sachlich nachvollziehbaren Begründung innerhalb der Monatsfrist (vgl. W 16/92 und die weiteren Entscheidungen zitiert in "*Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamt*", 5. Auflage, dt. Ausgabe, Seite 786). Die Kammer sieht keine Gründe für gegeben, von der bisherigen Rechtsprechung abzuweichen.

6. Der Widerspruch ist daher als unzulässig zu verwerfen.
Aus diesem Grund kann auch die von der Anmelderin
gezahlte weitere Recherchegebühr nicht zurückerstattet
werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Widerspruch gemäß Regel 40.2c) PCT wird als unzulässig
verworfen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Cremona

P. Alting Van Geusau