

**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 0016/07 - 3.5.02  
**Anmeldenummer:** PCT/EP 2006/066 790  
**Veröffentlichungsnummer:** WO 2007/036534  
**IPC:** H01H 50/54  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Elektromagnetisches Schaltgerät

**Anmelder:**  
Siemens AG

**Einsprechender:**  
-

**Stichwort:**  
-

**Relevante Rechtsnormen:**  
PCT R. 40.2 c) und e)

**Schlagwort:**  
"Zusätzliche Recherchegebühr unter Widerspruch entrichtet -  
Zurückerstattung der Recherchegebühr und gleichzeitige  
Aufforderung eine Widerspruchsgebühr zu entrichten"

**Zitierte Entscheidungen:**  
-

**Orientierungssatz:**  
-



Aktenzeichen: W 0016/07 - 3.5.02

Internationale Anmeldung PCT/EP 2006/066 790

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.02  
vom 4. September 2007

**Anmelder:** Siemens AG  
Postfach 22 16 34  
D-80506 München (DE)

**Vertreter:**

**Gegenstand dieser 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 28. Dezember 2006 zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** M. Ruggiu  
**Mitglieder:** G. Flyng  
T. Bokor

## Sachverhalt und Anträge

- I. Am 27. September 2006 reichte der Anmelder die internationale Patentanmeldung PCT/EP2006/066790 ein.
- II. Mit Bescheid vom 28. Dezember 2006 forderte das EPA als Internationale Recherchenbehörde ("IRB") im Sinne des PCT den Anmelder nach Artikel 17(3)a) PCT in Verbindung mit Regel 40.1 PCT auf, eine zusätzliche Recherchengebühr in Höhe von EUR 1.615 innerhalb eines Monats zu entrichten.
- III. Der Anmelder entrichtete am 10. Januar 2007 die zusätzliche Gebühr unter Widerspruch (Regel 40.2 c) PCT) und begründete seine Ansicht, dass die Einheitlichkeit gegeben sei.
- IV. Am 23. März 2007 übersandte die IRB dem Anmelder vier Mitteilungen:
  - a) Mit Formblatt PCT/ISA/220 wurde dem Anmelder mitgeteilt, dass der internationale Recherchenbericht und der schriftliche Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und übermittelt wurden (Regel 44.1 PCT).
  - b) Mit Formblatt PCT/ISA/228 (Aufforderung zur Zahlung der Widerspruchsgebühr) wurde der Anmelder aufgefordert, eine Widerspruchsgebühr in Höhe von EUR 1.065,- zu entrichten. Die Aufforderung wurde damit begründet, dass "die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren nach vorheriger Überprüfung ihrer Berechtigung aufrechterhalten wird, da die Aufforderung berechtigt war". Eine detaillierte Begründung der Aufforderung wurde als Anhang

mitgeliefert (siehe "Argumentationshilfe gegen den Widerspruch").

- c) Mit einem Formblatt PCT/ISA/224 (Mitteilung für die kein besonderes Formblatt vorgesehen ist) teilte die IRB dem Anmelder mit: "Der Betrag von EUR 1.615,- (Recherchegebühr) wird Ihnen aus formalen Gründen zu gegebener Zeit zurückerstattet".
- d) Mit einem Formblatt PCT/ISA/213 (Mitteilung über die Erstattung der Recherchegebühr) teilte die IRB dem Anmelder mit, dass ihm der als Recherchegebühr entrichtete Betrag von EUR 1.615,00 erstattet werde, da die internationale Anmeldung noch vor Beginn der internationalen Recherche zurückgenommen worden sei oder als zurückgenommen angesehen werde.

V. Am 24. März 2007 tätigte die IRB eine Rückzahlung in Höhe von EUR 1.615,00. Auf dem Zahlungsbeleg wurde die Referenz "RÜCKZ. 2005P17631WO" und "Fee Code 003" angegeben.

VI. Der Anmelder entrichtete die Widerspruchsgebühr am 23. April 2007.

### **Entscheidungsgründe**

1. Da eine Widerspruchsgebühr entrichtet wurde, ist der Widerspruch gemäß Artikel 154 (3) und Regel 105 (3) EPÜ der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt worden.
2. In dem vorliegenden Fall wurden ein internationaler Recherchenbericht und ein schriftlicher Bescheid der IRB erstellt, die sich auf alle Ansprüche erstrecken, wobei in dem schriftlichen Bescheid der IRB die Ansicht vertreten wird, dass die Ansprüche der Anmeldung zwei

nicht einheitliche Erfindungen definieren. Andererseits hat die IRB die entrichtete zusätzliche Recherchegebühr erstattet.

3. Wegen dieser Unstimmigkeit hat die Beschwerdekammer die Umstände untersucht, die zur Zurückerstattung der zusätzlichen Recherchegebühr führten. Dabei ist sie auf ein internes Formular gestoßen, das von den Mitgliedern eines so genannten "Review Panel" (einer Kommission zur internen Überprüfung gemäss Punkt 3 der Mitteilung des EPA vom 1. März 2005 (ABl EPA 2005, 226)) unterschrieben wurde und das "Ergebnis der Überprüfung gemäß Regel 40.2e PCT" betrifft. Auf diesem internen Formular ist handschriftlich vermerkt: "Erstattung aus formalen Gründen". Es scheint daher, dass das "Review Panel" die Absicht hatte, die Erstattung der zusätzlichen Recherchegebühr anzuordnen. Diese Erstattung ist auch erfolgt.
4. Diese Tatsache, nämlich die Absicht des "Review Panel", die Erstattung anzuordnen, wurde auch durch eine interne Rückfrage an das betroffene "Review Panel" und die zuständige Formalprüferin bestätigt.
5. Im Hinblick auf diese Umstände hätte die IRB den Anmelder nicht auffordern dürfen, die Widerspruchsgebühr zu entrichten. Die Kammer ist daher zu dem Schluss gekommen, dass die Widerspruchsgebühr unnötigerweise entrichtet wurde und zurückerstattet werden muss. Auch eine Entscheidung über den Widerspruch wurde damit hinfällig.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Rückzahlung der Widerspruchsgebühr wird angeordnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

R. Schumacher

M. Ruggiu