

**Europäisches
Patentamt**
Beschwerdekammern

**European Patent
Office**
Boards of Appeal

**Office européen
des brevets**
Chambres de recours



Aktenzeichen: W 04 /85

E N T S C H E I D U N G
einer Technischen Beschwerdekammer
vom 22. April 1986

**Gegenstand der
Entscheidung:**

**Widerspruch gemäß Regel 40.2(c) des Vertrages über
Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens gegen die Aufforderung des
Europäischen Patentamts (Zweigstelle Den Haag)
zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren.**

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N^o du recours :

W 04/85

Anmeldenummer / Filing No / N^o de la demande :

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N^o de la publication :

Bezeichnung der Erfindung :

Title of invention :

Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement :

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 22. April 1986

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Patentinhaber / Proprietor of the patent /

Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

PCT/S

Begründung der Aufforderung nach

EPÜ / EPC / CBE

PCT Art. 17 (3) a, Regel 13 und 40

Leitsatz / Headnote / Sommaire

In der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren nach Artikel 17 (3) a PCT sind die Gründe für die Feststellung anzugeben, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht. Eine Aufzählung der in der Anmeldung enthaltenen Erfindungen genügt dann nicht, wenn der Anmelder allein dieser Aufzählung nicht entnehmen kann, daß in seiner Anmeldung nicht eine einzige allgemeine erfinderische Idee im Sinne der Regel 13.1 PCT verwirklicht ist.

G E K Ü R Z T E F A S S U N G

Sachverhalt und Anträge

- I. Der Anmelder hat eine internationale Anmeldung für eine Erfindung eingereicht. Die Anmeldung enthält 45 Ansprüche.
- II. Die Zweigstelle in Den Haag des Europäischen Patentamts hat dem Vertreter des Anmelders eine Aufforderung zugestellt, in der die internationale Recherchenbehörde die Auffassung vertritt, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspricht. Zur Begründung werden zehn Erfindungen samt den maßgebenden Ansprüchen aufgeführt.

In der Aufforderung heißt es dann weiter, daß die internationale Recherchenbehörde den internationalen Recherchenbericht für die Teile der internationalen Anmeldung erstelle, die sich auf näherbezeichnete Ansprüche der Erfindung beziehen. Für die übrigen Teile der internationalen Anmeldung werde der internationale Recherchenbericht nur erstellt, wenn zusätzliche Gebühren entrichtet werden. Die für die Recherche über jede zusätzliche Erfindung zu entrichtende Gebühr betrage 2 095 DM. Der Gesamtbetrag der zusätzlichen Gebühren belaufe sich auf 18 855 DM. Der Anmelder werde aufgefordert, innerhalb von 30 Tagen seit dem in der Aufforderung genannten Absendedatum den angegebenen Betrag zu entrichten.

- III. Der Vertreter des Anmelders entrichtete daraufhin fünf weitere Recherchegebühren im Gesamtbetrag von 10 475 DM. In einem bestätigten Fernschreiben führte der Vertreter aus, daß diese Gebühren fünf weitere Erfindungsgruppen abdeckten.

Aber auch die weiteren Ansprüche seien abgedeckt, da diese mit den vorhergehenden einheitlich seien. Worin die Einheitlichkeit zu sehen sei, legte der Anmelder im einzelnen dar.

Falls die Recherchenbehörde seine Ausführungen nicht anerkenne und damit seinen Widerspruch ablehnen sollte, beantrage er, hilfsweise fünf andere Anspruchsgruppen zu prüfen.

- IV. In einem Telefongespräch mit der Zweigstelle Den Haag des Europäischen Patentamts erklärte der Vertreter des Anmelders, daß die fünf zusätzlichen Gebühren für die in seinem Hilfsantrag genannten Anspruchsgruppen bestimmt seien und gab zu erkennen, daß seine Eingabe als Widerspruch gemäß Regel 40.2.c PCT anzusehen sei. Diese Erklärungen wurden dem Vertreter des Anmelders mit einer Mitteilung bestätigt. Es wurde ihm weiter mitgeteilt, daß die Akte der Technischen Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt worden sei. Der Anmelder hat im Widerspruchsverfahren vor der Kammer keine Erklärung abgegeben.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch ist gemäß Regel 40.2.c PCT zulässig, da der Anmelder die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch gezahlt und er seinem Widerspruch eine Begründung beigefügt hat, daß die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle.
2. Der Widerspruch ist begründet, da dem Anmelder keine rechtswirksame Aufforderung gemäß Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a PCT zur Zahlung zusätzlicher Gebühren zugestellt worden ist. Die Recherchenbehörde hat dem Anmelder zwar eine vordruckmäßige Aufforderung gemäß Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a PCT und Regel 40.1 PCT zugestellt; diese Aufforderung ent-

hielt jedoch keine ausreichende Begründung für die Feststellung der internationalen Recherchenbehörde, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspreche. In dem Vordruck war in dem Freiraum, der für die Begründung unter Angabe der

maßgeblichen Ansprüche für jede Erfindung vorgesehen ist, lediglich der Hinweis enthalten: "siehe Blatt 2". Auf diesem Blatt 2 waren die oben unter II. genannten zehn Erfindungen samt den jeweiligen Anspruchsgruppen listenartig aufgeführt. Weitere Ausführungen zur Begründung enthielt die Aufforderung nicht.

3. Nach Regel 40.1 PCT sind in der Aufforderung gemäß Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a PCT die Gründe für die Feststellung anzugeben, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht. Auch die Richtlinien für die internationale Recherche nach dem PCT vom 18. November 1977 weisen in Kapitel VII. 2 darauf hin, daß die Aufforderung die Gründe, aus denen die internationale Anmeldung als nicht einheitlich erachtet wird, spezifizieren und die einzelnen Erfindungen angeben muß. Die Aufforderung enthält lediglich die Angabe der einzelnen Erfindungen, jedoch keine Begründung, warum die internationale Recherchenbehörde diese nach ihrer Auffassung einzelnen Erfindungen für nicht einheitlich hält. Damit erfüllt die Aufforderung nicht die Erfordernisse der Regel 40.1 PCT. Die Angabe von Gründen in einer Aufforderung gemäß Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a PCT und Regel 40.1 PCT ist aber ein so wesentliches Erfordernis, daß eine Aufforderung ohne Begründung nicht als rechtswirksam angesehen werden kann. Die Begründung soll dem Anmelder und im Fall eines Widerspruchs der Rechtsmittelinstanz die Nachprüfung ermöglichen, ob die Forderung zusätzlicher Gebühren wegen Nichteinheitlichkeit der Erfindung gerechtfertigt ist. Die Begründung muß daher die tragenden Erwägungen für die

Feststellung der Nichteinheitlichkeit in logischer Gedankenführung enthalten.

Die Gründe müssen für den Anmelder zumindest erkennen lassen, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgebend waren. In einfachen Fällen mag es durchaus ausreichend sein, daß zur Begründung der Nichteinheitlichkeit die Gegenstände der Anmeldung lediglich aufgezählt werden, nämlich wenn bereits aus der Aufzählung ohne weiteres ersichtlich ist, daß in der Anmeldung nicht eine einzige allgemeine erfinderische Idee im Sinne der Regel 13.1 PCT verwirklicht ist. Um einen solchen einfachen Fall handelt es sich hier jedoch nicht. Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Wärme- und Stoffaustausch zwischen zwei oder mehr strömungsfähigen Medien. Nach der Aufgabe soll die Vorrichtung so ausgebildet werden, daß sich die Räume, durch die die verschiedenen Medien durchgeführt werden, leicht gegeneinander abdichten lassen und daß die Medien durch die Vorrichtung nicht nur getrennt voneinander durchgeführt, sondern in ihr auch miteinander reagieren können. Die Aufforderung läßt nicht erkennen, warum die dort aufgezählten zehn Erfindungen im Sinne der gestellten Aufgabe nicht als Verwirklichung einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee im Sinne der Regel 13.1 PCT angesehen werden können. Weder der Anmelder noch die Kammer vermögen daher festzustellen, ob die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren zu Recht ergangen ist. Da die Aufforderung somit unter Verstoß gegen die Begründungspflicht der Regel 40.1 in Verbindung mit Regel 13.1 PCT ergangen ist, kann sie nicht als rechtswirksam angesehen werden. Ist aber die Aufforderung zur Zahlung rechtsunwirksam, so hat der Anmelder die zusätzlichen Gebühren ohne rechtlichen Grund entrichtet. Er kann sie deshalb zurückverlangen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der vom Anmelder entrichteten fünf zusätzlichen Gebühren wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

B A Norman

C Maus