

Interner Verteilerschlüssel:

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

ENTSCHEIDUNG
vom 15. Juli 2003

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0017/02 - 3.3.2
Anmeldenummer: PCT/EP 01/12 494
Veröffentlichungsnummer: WO 02/41 896
IPC: A61K 31/519
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Verwendung von Thienopyrimidinen

Anmelder:
Merck Patent GmbH

Einsprechender:
-

Stichwort:
Widerspruch - unzulässig - keine Begründung.

Relevante Rechtsnormen:
PCT Art. 17
PCT R. 13, 40

Schlagwort:
Widerspruchsbegründung

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: W 0017/02 - 3.3.2

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2
vom 15. Juli 2003

Anmelder: Merck Patent GmbH

Vertreter: Merck Patent GmbH

Angefochtene Entscheidung: Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) des Vertrages über internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung des Europäischen Patentamts (Internationale Recherchenbehörde) vom 19. April 2002 zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Oswald
Mitglieder: J. Riolo
B. Günzel

Sachverhalt und Anträge

- I. Die internationale Anmeldung PCT/EP01/12494 wurde am 29. Oktober 2001 eingereicht.

- II. Mit Bescheid vom 19. April 2002 informierte das EPA in seiner Funktion als Internationale Recherchenbehörde (ISA) die Anmelderin, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1, 13.2 und 13.3. PCT nicht entspreche und 6 eigenständige Erfindungen beansprucht würden. Die Anmelderin wurde nach Artikel 17.3 (a) und Regel 40.1 PCT aufgefordert, innerhalb von 30 Tagen die Ansprüche einzuschränken oder 5 weitere Recherchegebühren zu entrichten. Zur Begründung führte die ISA sinngemäß aus, das allgemeine erfinderische Konzept nach Anspruch 1 der Anmeldung sei die therapeutische Verwendung von PDE V-Hemmern vom Thienopyrimidin-Typ entsprechend Formel I des Anspruchs 1. Dieses Konzept sei aber nach dem entgegengehaltenen Stand der Technik nicht mehr neu. Grundsätzlich stelle jede der in Anspruch 1 aufgezählten medizinischen Indikationen eine separate Erfindung dar. Um die Anzahl der Erfindungsgegenstände weitestgehend zu reduzieren, seien jedoch die Erkrankungen entsprechend den betroffenen Organ(system)en zusammengefaßt und der Gegenstand des Anspruchs 1 entsprechend in 6 eigenständige Erfindungen geteilt worden.

- III. Die Anmelderin zahlte mit Brief vom 23. April 2002 die geforderten zusätzlichen Recherchegebühren unter Widerspruch nach Regel 40.2 (c) PCT. Sie erklärte lediglich, daß der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühr überhöht sei. Eine nähere Begründung hierfür hat sie nicht angegeben.

- IV. In seiner Mitteilung vom 3. Juli 2002 über die Überprüfung der Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühren stellte der Ausschuss der ISA fest, daß die Anmelderin nicht bestritten habe, daß die Anmeldung uneinheitlich sei und daß Sie keine Begründung, warum der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühr überhöht gewesen sei, gegeben habe, und teilte auch der Anmelderin mit, daß der Widerspruch als unzulässig zu verwerfen sei. Er forderte sie auf, für die weitere Überprüfung des Widerspruchs innerhalb eines Monats die Widerspruchsgebühr zu entrichten. In seiner Begründung hat der Ausschuss auf die Erfordernisse der Regel 40.2 (c) PCT verwiesen. Nach dieser Regel könnten die Anmelder "die zusätzliche Gebühr unter Widerspruch zahlen; **dem Widerspruch ist eine Begründung des Inhalts beizufügen**, daß die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle oder **daß der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühr überhöht sei**". In diesem Zusammenhang erläuterte die ISA der Anmelderin den Mangel des Widerspruchs näher. Die Widerspruchsgebühr wurde mit Brief vom 10. Juli 2002 entrichtet.
- V. Der Widerspruch wurde der Kammer am 24. September 2002 vorgelegt.

Entscheidungsgründe

1. Nach Regel 40.2 (C) PCT ist dem Widerspruch eine Begründung des Inhalts beizufügen, daß die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit erfülle oder daß der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühr überhöht sei.

Dies bedeutet nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß der Anmelder, der sich auf die Einheitlichkeit der Anmeldung oder den überhöhten Betrag der zusätzlichen Gebühren beruft, nachvollziehbare Gründe explizit angeben muß, weshalb er die Einheitlichkeit für gegeben oder den Betrag der zusätzlichen Gebühren für überhöht erachtet (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 4. Auflage 2001, IX.D.1.3, Seiten 661 und 662).

2. Solche Gründe sind in dem Schreiben vom 23. April 2002 nicht enthalten. Dieses Schreiben beschränkt sich lediglich auf die Wiedergabe der Ansicht der Anmelderin, daß "der Betrag der geforderten Gebühr überhöht" sei. Damit hat sich die Anmelderin weder mit den von der ISA ausgeführten Gründen für die Uneinheitlichkeit auseinandergesetzt, noch ihrerseits angegeben, warum die von der ISA aufgezeigten verschiedenen Erfindungen eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen und warum der Betrag der geforderten Gebühr überhöht sei.
3. Mangels einer ausreichenden Begründung ist der Widerspruch unzulässig, so daß das Vorliegen die Voraussetzungen nach Regel 13 PCT nicht zu prüfen sind.
4. Angesichts der Unzulässigkeit des Widerspruchs bestand kein Anlaß für die ISA, den Widerspruch sachlich zu prüfen. Da eine sachliche Überprüfung auch durch die Beschwerdekammer nicht erfolgt, ist die Widerspruchsg Gebühr zu erstatten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Widerspruch wird als unzulässig verworfen.
2. Die Widerspruchsgebühr ist zurückzuzahlen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

A. Townend

U. Oswald