

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im AB1.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

E N T S C H E I D U N G
vom 19. Januar 2005

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0017/04 - 3.5.3

Anmeldenummer: PCT/DE 03/02266

Veröffentlichungsnummer: 03790634.4

IPC: H04B 10/17

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Ermittlung des Gewinnspektrums eines Raman-Verstärkers in einem WDM-Übertragungssystem

Anmelder:

Siemens AG

Einsprechender:

-

Stichwort:

Gewinnspektrum eines Raman-Verstärkers/SIEMENS

Relevante Rechtsnormen:

PCT Art. 17(3)a)

PCT R. 40.1, 40.2c), 13.1

Schlagwort:

"Widerspruch ohne inhaltliche Begründung (unzulässig)"

Zitierte Entscheidungen:

W 0017/90

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: W 0017/04 - 3.5.3

Internationale Anmeldung PCT/DE 03/02266

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.3
vom 19. Januar 2005

Anmelder: Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE)

Vertreter: -

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 28. November 2003 zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. Clelland
Mitglieder: A. J. Madenach
C. Holtz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelderin hat am 7. Juli 2003 die internationale Anmeldung PCT/DE 03/02266 eingereicht.
- II. Am 28. November 2003 erließ die Zweigstelle des Europäischen Patentamts in Den Haag als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) eine Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT. In einer Anlage zu dieser Aufforderung wurde der Anmelderin mitgeteilt, die IRB sei der Auffassung, die Anmeldung sei nicht einheitlich im Sinne von Regel 13 PCT und umfasse zwei verschiedene Erfindungen, die durch folgende Anspruchsgruppen bestimmt seien:
1. Ansprüche 1 bis 6: Verfahren zur Ermittlung eines Gewinnspektrums eines Raman-Verstärkers in einem WDM-Übertragungssystem durch Messung und Vergleich verschiedener Spektren.
 2. Ansprüche 7 bis 9: Anordnung zur Ermittlung/Messung eines Gewinnspektrums eines Raman-Verstärkers in einem WDM-Übertragungssystem, wobei die Anordnung unter anderem eine Steuereinrichtung zum Ein- und Ausschalten von Pumpquellen des optischen Verstärkers und des Raman-Verstärkers enthält.

In ihrer Begründung bezog sich die IRB auf folgendes Dokument:

D1: WO 0073826 A2

Die IRB führt aus, daß der Gegenstand des Oberbegriffs der Ansprüche 1 und 7 aus D1 bekannt sei und zwischen den Merkmalen der kennzeichnenden Teile dieser Ansprüche kein technischer Zusammenhang auf der Basis eines gemeinsamen speziellen technischen Merkmals im Sinne der Regel 13.2 PCT bestünde.

- III. Die Anmelderin hat am 17. Dezember 2003 die angeforderte zusätzliche Gebühr in Höhe von EUR 945 unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) PCT entrichtet.

Zusammen mit dem Widerspruch reichte die Anmelderin einen neuen Satz von Patentansprüchen ein.

In ihrer Begründung stellte die Anmelderin fest, "die überarbeiteten neuen Ansprüche 1 und 7 sollten nun die Erfordernisse der Regel 13.2 PCT erfüllen".

Weiter führte die Anmelderin zwei weitere Druckschriften ein und argumentierte, daß der Gegenstand der neu eingereichten Ansprüche 1 und 7 neu und erfinderisch gegenüber der Offenbarung dieser Druckschriften sei. Die Anmelderin stellte ferner fest, daß die im internationalen Recherchenbericht zitierten Dokumente keinen relevanten Stand der Technik darstellten.

- IV. Am 27. Februar 2004 teilte die IRB der Anmelderin das Ergebnis einer Überprüfung gemäß Regel 40.2 e) PCT mit, wonach die vorangegangene Aufforderung zusätzlicher Recherchegebühren berechtigt gewesen sei, und forderte die Anmelderin auf, für die weitere Prüfung des Widerspruchs eine Widerspruchsgebühr zu entrichten.

- V. Am 4. März 2004 entrichtete die Anmelderin die Widerspruchsgebühr in Höhe von EUR 1020.
- VI. Der internationale Recherchenbericht gemäß Artikel 18 PCT wurde der Anmelderin am 6. April 2004 zusammen mit einer Mitteilung über die Möglichkeit der Einreichung von geänderten Unterlagen gemäß Artikel 19 PCT übersandt.

Entscheidungsgründe

1. Nach Artikel 154 (3) EPÜ sind die Beschwerdekammern des EPA für Entscheidungen über den Widerspruch eines Anmelders gegen die Festsetzung einer zusätzlichen Recherchegebühr nach Artikel 17 (3) a) PCT zuständig.
2. Gemäß Artikel 19.1 PCT ist eine Änderung der Anmeldeunterlagen erstmalig nach Erhalt des Recherchenberichts möglich.

Daher sind bei der Beurteilung der Frage der Einheitlichkeit die vor der Übersendung des Recherchenbericht eingereichten, geänderten Ansprüche nicht zu berücksichtigen. Vielmehr ist die Frage der Einheitlichkeit nach Regel 13.2 PCT auf der Basis der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu beurteilen.

3. Gemäß Regel 40.2 c) PCT ist dem Widerspruch 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".

Die Anmelderin hat sich in ihrer Begründung auf die geänderten Ansprüche bezogen und pauschal erklärt, daß diese die Erfordernisse der Regel 13.2 PCT erfüllten.

Auch unter der hypothetischen Annahme, daß sich aus einer Erklärung über die Einheitlichkeit geänderter Ansprüche eine Aussage über die Einheitlichkeit der ursprünglich eingereichten Ansprüche ableiten ließe, ist die Erklärung der Anmelderin bezüglich der Einheitlichkeit in keiner Weise begründet, da nicht ersichtlich ist, warum die Einheitlichkeit weder der geänderten noch der ursprünglich eingereichten Ansprüche für gegeben erachtet wird. Entsprechend ständiger Rechtsprechung (siehe W 17/90, nicht im AB1. veröffentlicht) erfüllt der Widerspruch damit nicht das Erfordernis der Begründung und ist deshalb unzulässig.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

D. Magliano

A. S. Clelland