

Veröffentlichung im Amtsblatt Ja / Nein

Aktenzeichen: W 15/92 - 3.4.2
Anmeldenummer: PCT/EP 91/ 01852
Veröffentlichungs-Nr.: W09206349
Bezeichnung der Erfindung: Verfahren und Vorrichtung zum Erfassen und Übertragen von Informationen bei relativ zueinander verfahrbaren elektrischen Leitern

Klassifikation: G01B 7/02

ENTSCHEIDUNG
vom 23. Juni 1992

Anmelder: Dotronic Mikroprozessortechnik GmbH

Stichwort:

PCT Artikel 17 (3) (a); Regel 40.1

Schlagwort: "Rückzahlung der zusätzlichen Recherchegebühr angeordnet"

Leitsatz



**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
des brevets**

Beschwerdekammer

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: W 15/92 - 3.4.2
Internationale Anmeldung PCT/EP 91/01852

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2
vom 23. Juni 1992

Anmelderin: Dotronic Mikroprozessortechnik GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 4
W - 4600 Dortmund 50 (DE)

Vertreter: Meinke und Dabringhaus
Westenhellweg 67
W - 4600 Dortmund 1 (DE)

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)
vom 27. Januar 1992 zur Zahlung einer
zusätzlichen Recherchegebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
Mitglieder: R. Zottmann
L. Mancini

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelder reichten beim Europäischen Patentamt die internationale Anmeldung PCT/EP 91/01852 ein.
- II. In einem Bescheid stellte das Europäische Patentamt (EPA) in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde (IRB) den Anmeldern - gestützt auf Art. 17 (3) (a) und Regel 40.1 des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) - eine Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchengebühr zu und wies dabei darauf hin, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspräche.

Zur Begründung wurden den Patentansprüchen wie folgt zwei Erfindungen zugeordnet:

- "1. Patentansprüche 1 - 4, 8, 7 und 9 mit Bezug auf den unabhängigen Anspruch 1 (Länge Messung)
2. Patentansprüche 5, 6 und 7 und 9 mit Bezug auf den unabhängigen Anspruch 5 (Daten Übertragung)".

- III. Die Anmelder legten daraufhin Widerspruch ein, entrichteten durch einen beigelegten Scheck die zusätzliche Recherchegebühr und beantragten, diese zusätzliche Recherchegebühr zurückzuerstatten.
- IV. Die Anmelder machten im Widerspruchsschriftsatz geltend, daß die Anmeldung im Gegensatz zur Meinung der IRB einheitlich wäre.

Im einzelnen trugen sie im wesentlichen vor, daß es sich nicht um unterschiedliche Erfindungskomplexe handelte, da beide dem gleichen Prinzip unterlägen, nämlich über

Leiterbahnen an Kranauslegern Informationen zu sammeln und/oder zu transportieren.

Entscheidungsgründe

1. Gemäß Regel 40.2 (c) PCT und Art. 154 (3) des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) sind die Beschwerdekammern des EPA zuständig für die Entscheidungen über Widersprüche von Anmeldern gegen die Aufforderung des - als IRB unter den Bedingungen von Art. 17 (3) (a) PCT handelnden - EPA, zusätzliche Gebühren zu entrichten.
2. Der Widerspruch ist gemäß Regel 40.2 (c) PCT zulässig, da die Anmelder die zusätzliche Gebühr unter Widerspruch rechtzeitig zahlten und sie ihrem Widerspruch eine Begründung beifügten, daß die Anmeldung einheitlich wäre.
3. Nach Regel 40.1 PCT sind in der Aufforderung gemäß Art. 17 (3) (a) PCT die Gründe für die Feststellung anzugeben, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht.

Die Beschwerdekammern des EPA haben bereits in verschiedenen Entscheidungen (vgl. z. B. W 04/85, ABl. EPA 1987, S. 63; W 07/86, ABl. EPA 1987, S. 67; W 09/86, ABl. EPA 1987, S. 459) zum Ausdruck gebracht, daß die Angabe von Gründen in einer Aufforderung entsprechend Art. 17 (3) (a) und Regel 40.1 PCT ein so wesentliches Erfordernis sei, daß eine solche Aufforderung ohne Begründung nicht als rechtswirksam angesehen werden könne. Die Begründung solle den Anmeldern und im Falle eines Widerspruchs der Rechtsmittelinstanz die Nachprüfung ermöglichen, ob die Aufforderung zur Zahlung gerechtfertigt sei. Die Begründung müsse daher die tragenden Erwägungen für die

Feststellung der Nichteinheitlichkeit in logischer Gedankenführung enthalten und für den Anmelder zumindest erkennen lassen, welche Überlegungen für den Einwand der Nichteinheitlichkeit maßgebend gewesen seien. Nur in einfachen Fällen könne es demnach ausreichend sein, wenn als Gründe für die fehlende Einheitlichkeit lediglich die Gegenstände der Anmeldung aufgezählt würden.

Die Kammer schließt sich diesen Ausführungen an.

4. Auch bei der vorliegenden Anmeldung werden die oben unter II. genannten Erfindungen samt den jeweiligen Anspruchsgruppen lediglich aufgezählt. Weitere Ausführungen zu Begründung des Einwands der Nichteinheitlichkeit enthält die Aufforderung nicht.

Auch ein Verweis auf einen nachgewiesenen Stand der Technik findet sich in der Aufforderung nicht. Die Kammer geht daher davon aus, daß von der IRB ein Einwand wegen Nichteinheitlichkeit a priori vorgebracht wurde.

Es stellt sich nun noch die Frage, ob es sich hier um einen einfachen Fall handelt. In Ausnahmefällen erscheint es nämlich denkbar, daß es für eine Begründung des Einwandes einer solchen a-priori-Uneinheitlichkeit genügt, lediglich die Gegenstände der Erfindungen aufzulisten, nämlich wenn bereits aufgrund dieser Auflistung sofort ersichtlich ist, daß die Gegenstände nicht eine allgemeine erfinderische Idee im Sinne von Regel 13.1 PCT verwirklichen, z. B. wenn diesen Gegenständen kein Merkmal oder nur ein unbedeutendes Merkmal gemeinsam ist.

Ein solcher einfacher Fall liegt aber bei der in Rede stehenden Anmeldung nicht vor. Die Anmeldung bezieht sich auf das Erfassen und Übertragen von elektronischen Informationen bei relativ zueinander verfahrenbaren

Bauteilen, insbesondere elektrischen Leitern, Teleskopauslegern von Kränen oder dergl. Die Aufgabe soll darin bestehen, eine Lösung anzugeben, mit der es möglich ist, die Position eines Leiters relativ zu einem anderen Leiter exakt erfassen zu können und/oder an jedem Bereich des elektrischen Leiters, z.B. des Teleskopauslegers, Energien einem Verbraucher zu Verfügung zu stellen, wobei gleichzeitig zusätzlich mit der gleichen Einrichtung weitere Funktionen übernommen werden können. Der genannten Aufforderung ist nicht zu entnehmen, warum die dort angegebenen zwei Erfindungen im Sinne der gestellten Aufgabe nicht als Verwirklichung einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee entsprechend Regel 13.1 PCT angesehen werden können. Es gibt prima facie auch keinen Grund, zu bezweifeln, daß diese Aufgabe durch beide Erfindungen - insbesondere durch das beiden gemeinsame Prinzip, nämlich mittels Leiterbahnen an Kranauslegern oder dergl. Informationen zu sammeln und/oder zu transportieren - gelöst wird.

Auch die in der genannten Aufforderung in Klammern angefügten Angaben "Länge Messung" und "Daten Übertragung" können nicht zur Klärung der Frage beitragen, worin im vorliegenden Fall der Verstoß gegen das Erfordernis der Einheitlichkeit der Anmeldung liegen soll. Es soll offenbar mit diesen Angaben zum Ausdruck gebracht werden, daß die Erfindungen verschiedenen Gattungen angehören. Trotz eines solchen Unterschiedes könnten aber beide Erfindungen so viele Merkmale gemeinsam haben, daß sie als Verwirklichung einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee angesehen werden können.

Die Kammer vermag deshalb nicht festzustellen, ob die Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr zu Recht ergangen ist. Da die Aufforderung somit unter Verstoß gegen die Begründungspflicht der Regel 40.1 PCT

ergangen ist, kann sie nicht als rechtswirksam angesehen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der zusätzlichen Recherchegebühr an die Anmelder wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte: .

Der Vorsitzende:

P. Martorana

E. Turrini

Europäisches
Patentamt

Technische
Beschwerdekammern

European Patent
Office

Technical Boards
of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de
recours techniques



Europäisches Patentamt · Erhardstraße 27 · D-8000 München 2

EPO The Hague
PCT Search administration
T.K. Willis
Postbus 5818
NL-2280 HV Rijswijk ZH

Erhardstraße 27
D-8000 München 2

Telephon (0 89) 23 99-0
Telex 5 23 656 epmu d

Zeichen
Reference *W 15 192*
Référence

Datum
Date
Date

Subject: International Application N°. PCT/EP 91/01852

Applicant: *Detronic Mikroprozessor-Technik GmbH*

Please find enclosed a copy of the decision of the Technical Board of Appeal 3.4.2 dated 23.06.92

The order to refund the additional fee has not yet been carried out.

Registry

P Martorana