

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 29. November 1996

**Beschwerde-Aktenzeichen:** W 0003/96 - 3.5.2

**Anmeldenummer:** PCT/DE95/01089

**Veröffentlichungsnummer:** WO96/07192

**IPC:** H01H 71/04

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Elektromechanisches Schaltgerät sowie Anordnung mit mehreren derartigen Schaltgeräten

**Anmelder:**

SIEMENS AG

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 154(3)  
PCT Art. 17(3)a)  
PCT R. 40.1, 40.2e)

**Schlagwort:**

"Beurteilung der Einheitlichkeit *a posteriori*"  
"Begründungspflicht nach R. 40.1 PCT nicht erfüllt"  
"Rückzahlung der zusätzlichen Recherchegebühren und der Widerspruchsgebühr angeordnet"

**Zitierte Entscheidungen:**

W 0026/91, W 0004/93

**Orientierungssatz:**

-



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: W 0003/96 - 3.5.2  
Internationale Anmeldung PCT/DE 95/01089

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2  
vom 29. November 1996

Anmelderin: SIEMENS AG  
Postfach 22 16 34  
D-80506 München (DE)

Vertreter: -

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 30. Januar 1996  
zur Zahlung einer zusätzlichen  
Recherchengebühr.

**Zusammensetzung der Kammer:**

Vorsitzender: W. Wheeler  
Mitglieder: R. O'Connell  
B. Schachenmann

## Sachverhalt und Anträge

I. Am 17. August 1995 hat die Anmelderin die internationale Patentanmeldung PCT/DE95/01089 eingereicht.

II. Anspruch 1 der Anmeldung lautet:

"1. Elektromechanisches Schaltgerät mit wenigstens einem beweglichen Kontakt und zugehörigem Antrieb in einem Gerätegehäuse mit Mitteln zur berührungslosen Erkennung des Schaltzustandes, dadurch gekennzeichnet, daß zur Erkennung der Schaltzustände Magnetfeldsensoren (10, 20, 30, 40) vorhanden sind, die an geeigneter Stelle innerhalb und/oder außerhalb des Gerätegehäuses (100) angeordnet sind und die mit den bestimmten Schaltzuständen verknüpfte (sic!) Magnetfeldwerte erfassen."

Alle weiteren Ansprüche, nämlich Ansprüche 2 bis 21, sind von Anspruch 1 abhängig.

III. Mit Bescheid vom 30. Januar 1996 (Absendedatum) hat das EPA, in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde im Sinne des PCT ("IRB"), die Anmelderin nach Artikel 17(3)a) in Verbindung mit Regeln 13 und 40.1 PCT zur Zahlung von zwei zusätzlichen Recherchegebühren in Höhe von insgesamt DEM 4800 aufgefordert.

IV. Die IRB hat die Zahlungsaufforderung mit folgendem Wortlaut begründet:

"Das im unabhängigen Anspruch 1 genannte Technische Merkmal (Elektromechanisches Schaltgerät mit Magnetfeldsensoren zur Erkennung der Schaltzustände) weist offensichtlich keine erfinderische Tätigkeit auf gegenüber dem Stand der Technik, die bekannt ist aus zum Beispiel US-A-4706073 und US-A-4611201.

Die ursprüngliche einzige erfinderische Idee, die auch die Gegenstände der abhängige (sic!) Ansprüche einschließt, ist deshalb nicht mehr anwesend und nach Auffassung der Internationalen Recherchenbehörden entspricht die vorliegende Patentanmeldung *a posteriori* nicht mehr den Anforderungen der Einheitlichkeit der Erfindung (Regel 13, Ausführungsordnung zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens).

Dabei ergibt sich die folgende neue Einordnung unter verschiedenen Sachverhalten :

- A. ...
- B. ...
- C. ...

Das gemeinsame technische Merkmal dieser Sachverhalte ist das Merkmal nach Anspruch 1, das aber bekannt ist und deshalb nicht mehr als ein **besonderes** technisches Merkmal betrachtet werden kann und nicht als Bindeglied gilt zum Verwirklichen eines allgemeinen erfinderischen Konzepts.

Zusammenfassend wird mangelnde Einheitlichkeit festgestellt zwischen folgenden Gegenstände (sic!):

- A. Ansprüche 1, 2, 4-12 und 21, insofern auf Patentanspruch 1 bezogen
- B. Ansprüche 3, 13-15 und 21, insofern auf Patentanspruch 3 bezogen.
- C. Ansprüche 16-20 und 21, insofern auf Patentanspruch 16, 17 oder 20 bezogen".

V. Die Anmelderin hat am 28. Februar 1996 DEM 4800 für die zwei zusätzlichen Recherchegebühren unter Widerspruch (R. 40.2(c) PCT) entrichtet. Der Widerspruch wurde begründet.

- VI. Die Anmelderin beantragte, die für die Ansprüche 1, 2, 4 bis 12 und 21 durchgeführte Recherche auch auf die weiteren Ansprüche 3, 13 bis 15 und 16 bis 20 auszudehnen und die Rückzahlung der zusätzlichen Gebühren anzuordnen.
- VII. Am 19. April 1996 (Absendedatum) hat die IRB der Anmelderin als Ergebnis der Überprüfung der Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühren mitgeteilt, daß diese Aufforderung berechtigt gewesen sei. Außerdem hat sie die Anmelderin zur Zahlung einer Widerspruchsgebühr von DEM 2000 aufgefordert.
- VIII Die Anmelderin hat die Widerspruchsgebühr am 14. Mai 1996 entrichtet.

### Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch ist zulässig.
2. Gemäß Artikel 154(3) EPÜ sind die Beschwerdekammern für Entscheidungen über einen Widerspruch gegen eine vom EPA nach Artikel 17(3)a) PCT festgesetzte zusätzliche Gebühr zuständig. Gemäß Regel 40.2c) PCT können sie den Widerspruch gegen die zusätzliche Gebühr prüfen und, insoweit er als berechtigt befunden wird, die völlige oder teilweise Rückzahlung der zusätzlichen Gebühr anordnen.
3. Die Kammer entnimmt der Zahlungsaufforderung, daß die IRB den Einwand mangelnder Einheitlichkeit auf die Offenbarung in den Druckschriften US-A-4 706 073 und US-A-4 611 201 gestützt hat. Der Einwand der IRB beruht daher auf der Feststellung der Uneinheitlichkeit *a posteriori*.

4. Nach Regel 40.1 PCT sind in der Aufforderung, gemäß Artikel 17(3)a) PCT zusätzliche Gebühren zu zahlen, die Gründe für die Feststellung anzugeben, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht. Das bedeutet, daß mit der Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Gebühren eine nachvollziehbare Begründung gegeben werden muß. Nach der Rechtsprechung erfordert dies im Falle der Feststellung der Uneinheitlichkeit *a posteriori* mehr als die bloße Aufzählung von Dokumenten, die die beanspruchte Erfindung nahelegen (siehe Entscheidung W 26/91, Punkt 3 bis 3.4).
  
5. Im vorliegenden Fall basiert die in der Aufforderung nach Regel 40.1 PCT enthaltene Begründung auf der lediglich unter Hinweis auf zwei Druckschriften getroffenen Feststellung, der unabhängige Anspruch 1 weise gegenüber dem Stand der Technik "offensichtlich" keine erfinderische Tätigkeit auf. Eine solche bloße Behauptung kann ~~nicht~~ unter den vorliegenden Umständen ~~nicht~~ als ausreichende Begründung angesehen werden, weil ein nicht triviales Merkmal des Anspruchs 1 - nämlich: und die mit den bestimmten Schaltzuständen verknüpften Magnetfeldwerte erfassen - überhaupt nicht in Erwägung gezogen wurde. Die weiteren Angaben in der Aufforderung nach Regel 40.1 PCT sind von dieser Behauptung abhängig, da sie nur erklären, welche verschiedenen Erfindungen vorhanden wären, wenn der Gegenstand von Anspruch 1 nicht erfinderisch wäre.
  
6. In der Mitteilung über die Überprüfung der Aufforderung nach Regel 40.2e) PCT wird unter Einbeziehung einer zusätzlichen Druckschrift zum Stand der Technik festgestellt, daß Anspruch 1 keine erfinderische Tätigkeit aufweise.
  
7. Nach der Rechtsprechung, allerdings zum analogen Verfahren bei der internationalen vorläufigen Prüfung

(Regel 68.3e) PCT), verbietet es sich, im Zuge der Mitteilung des Überprüfungsergebnisses neue Gründe nachzuschieben, siehe Entscheidung W 4/93 (ABl. EPA 1994, 939), Punkt 2.2. Nach Auffassung der Kammer dürfen auch im vorliegenden Fall die nachgeschobenen Gründe bei der Beurteilung, ob die Aufforderung nach Regel 40.1 PCT ausreichend begründet und ob der Widerspruch berechtigt ist, nicht berücksichtigt werden. Maßgebend ist nicht, ob eine nachvollziehbare Begründung hätte gegeben werden können, sondern ob eine solche in der Aufforderung nach Regel 40.1 PCT gegeben wurde.

8. Das Fehlen einer nachvollziehbaren Begründung in der Aufforderung nach Regel 40.1 PCT führt dazu, daß die Zahlungsaufforderung den Erfordernissen der Regel 40.1 PCT nicht entspricht und daher keine Grundlage für die Einbehaltung der unter Widerspruch entrichteten zusätzlichen Recherchegebühren bietet.

### Entscheidungsformel

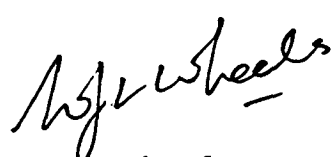
#### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der zwei entrichteten zusätzlichen Recherchegebühren und der Widerspruchsgebühr wird angeordnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

  
M. Kiehl

  
W.J.L. Wheeler