

"W" Entscheidungen der Beschwerdekammern

Gemäß Artikel 154 (3) EPÜ in Verbindung mit Artikel 9 der Vereinbarung zwischen der WIPO und der EPO über die PCT entscheiden über den Widerspruch die Beschwerdekammern, die sich jeweils aus zwei technisch vorgebildeten und einem rechtskundigen Mitglied zusammensetzen. Der Buchstabe W vor der Fallnummer weist darauf hin, daß der Fall einen Widerspruch im Zusammenhang mit mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung betrifft, den der Anmelder einer internationalen Anmeldung gemäß Regel 40.2.c) PCT eingelegt hat, wenn das EPA als Internationale Recherchenbehörde tätig wird. Entscheidungen der Beschwerdekammern der Reihe W, die von allgemeinem Interesse sind, werden künftig im Amtsblatt des EPA veröffentlicht.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 22. April 1986 W 04/85

(Amtlicher Text, gekürzte Fassung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Maus
Mitglieder: M. Liscourt
R. Schulte

Anmelder: Schick, Josef-Hubert

Stichwort: Wärmetauscher / SCHICK

Artikel: 17(3) a) PCT

Regel: 13, 40 PCT

Kennwort: "Begründung der Aufforderung nach Art. 17(3) a) und Regel 13 und 40 PCT"

Leitsatz

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.

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.

"W" decisions of the Boards of Appeal

Article 154 (3) EPC and Article 9 of the Agreement between WIPO and the EPO under the PCT stipulate that the Boards of Appeal, consisting of two technically qualified members and one legally qualified member, shall be responsible for deciding on protests. A letter W in the reference number indicates that the case relates to a protest concerning absence of unity of invention filed by an applicant in respect of an international application under Rule 40.2 (c) PCT where the EPO acts as an International Searching Authority. Board of Appeal decisions in the W series which are of general interest will in future be published in the EPO Official Journal.

Decision of the Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 22 April 1986 W 04/85

(Translation, abridged version)

Composition of the Board:

Chairman: C. Maus
Members: M. Liscourt
R. Schulte

Applicant: Schick, Josef-Hubert

Headword: Heat-exchanger / SCHICK

Article: 17(3)(a) PCT

Rule: 13, 40 PCT

Keyword: "Substantiation of the invitation pursuant to Article 17(3)(a) and Rules 13 and 40 PCT"

Headnote

The reasons for the finding that the international application does not comply with the requirement of unity of invention must be given in the invitation to pay additional search fees provided for in Article 17 (3)(a) PCT. It is not sufficient to list the inventions contained in the application if the applicant cannot infer from this list alone that his application does not relate to a single general inventive concept within the meaning of Rule 13.1 EPC.

Summary of Facts and Submissions

I. The applicant filed an international application for an invention containing 45 claims.

II. The branch of the European Patent Office at The Hague sent the applicant's representative a communication informing him that the International Searching Authority considered that the international application did not comply with the requirement of unity of invention. In support of its finding it listed ten inventions together with the relevant claims.

Décisions "W" des chambres de recours

Conformément à l'article 154(3) ensemble l'article 9 de l'accord entre l'OMPI et l'OEB concernant le PCT, ce sont les chambres de recours, composées chaque fois de deux membres techniques et d'un membre juriste, qui sont compétentes pour statuer sur les réserves. La lettre W dans le numéro du cas indique qu'il s'agit d'un cas relatif à une réserve concernant l'absence d'unité de l'invention formulée par le déposant d'une demande internationale conformément à la règle 40.2.c) du PCT lorsque l'OEB agit en tant qu'administration chargée de la recherche internationale. Seront dorénavant publiées au J.O. OEB les décisions des chambres de recours de la série W présentant un intérêt de nature générale.

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 22 avril 1986 W 04/85

(Traduction, version abrégée)

Composition de la Chambre:

Président: C. Maus
Membres: M. Liscourt
R. Schulte

Demandeur: Schick, Josef-Hubert

Référence: Echangeur de chaleur / SCHICK

Article: 17.3) a) PCT

Règles: 13, 40 PCT

Mot-clé: "Indication des raisons de l'envoi de l'invitation à payer visée à l'article 17.3)a) et les règles 13 et 40 du PCT"

Sommaire

L'invitation à payer des taxes additionnelles, prévue à l'article 17.3)a) du PCT, doit préciser les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention. Il ne suffit pas d'énumérer les inventions exposées dans la demande, si pour le déposant il ne ressort pas de cette simple énumération que lesdites inventions ne forment pas dans sa demande un seul concept inventif général, au sens où l'entend la règle 13.1) du PCT.

Exposé des faits et conclusions

I. Le déposant a déposé pour une invention une demande internationale comportant 45 revendications.

II. Le département de La Haye de l'Office européen des brevets a signifié au mandataire du déposant une invitation à payer, dans laquelle l'administration chargée de la recherche internationale considère que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention, au motif que la demande porte sur dix inventions, qu'elle énumère en indiquant les revendications correspondantes.

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 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 gestellt worden ist.

The communication also pointed out that the International Searching Authority would draw up an international search report for those parts of the international application relating to specific claims of the invention and for the remaining parts only if additional fees were paid. The fee payable for searching each additional invention was DM 2 095 and total additional fees owing amounted to DM 18 855. The applicant was invited to pay the amount within 30 days of the date of despatch given in the communication.

III. The applicant's representative thereupon paid five further search fees amounting to DM 10 475, and in a telegram confirmed in writing explained that the fees were intended to cover five further groups of inventions, but that the further claims were also covered, since they were consistent with the previous ones, as the applicant explicitly showed.

In case the Searching Authority did not accept his comments and hence were to refuse his protest, he requested in the alternative that five other sets of claims be examined.

IV. In a telephone call to the branch of the European Patent Office at The Hague the applicant's representative explained that the five additional fees were intended to cover the sets of claims specified in his alternative request and made it clear that his letter was to be considered as a protest within the meaning of Rule 40.2(c) PCT. A communication confirming these statements was sent to the applicant's representative who was informed further that the dossier had been passed on to the Technical Board of Appeal for a decision. The applicant offered no statement to the Board in the proceedings to hear the protest.

Reasons for the Decision

1. The protest is admissible under Rule 40.2(c) PCT, since the applicant paid the additional fees under protest and enclosed with his protest a reasoned statement to the effect that the international application complied with the requirement of unity of invention.

2. The protest is justified since the applicant was not sent a legally effective invitation pursuant to Article 17 (3)(a) PCT to pay additional fees. The Searching Authority did indeed

Il était précisé également dans cette invitation que l'administration chargée de la recherche internationale établirait le rapport de recherche internationale sur les parties de la demande internationale ayant trait à l'invention correspondant à des revendications déterminées, telles que l'indiquait l'invitation, et qu'il ne serait établi de rapport de recherche internationale sur les autres parties que dans la mesure où des taxes additionnelles auraient été payées. La taxe à acquitter pour la recherche afférente à chaque invention supplémentaire étant de 2 095 DM, le montant total des taxes additionnelles était donc de 18 855 DM. Le déposant était invité à acquitter cette somme dans un délai de 30 jours à compter de la date d'expédition portée sur ladite invitation.

III. Le mandataire du déposant a alors acquitté cinq autres taxes de recherche, pour un montant total de 10 475 DM. Dans un télex dont il a donné confirmation par lettre, il a expliqué que ces taxes avaient été acquittées pour cinq autres groupes d'inventions, mais que ce paiement valait également pour les autres revendications, celles-ci formant une unité avec les revendications qui les précédaient. Il a exposé en détail en quoi à son avis résidait cette unité d'invention.

Au cas où l'administration chargée de la recherche n'accepterait pas ses arguments et rejetterait par conséquent la réserve qu'il avait formulée, il demandait à titre subsidiaire que cinq autres groupes de revendications soient examinés.

IV. Au cours d'un entretien téléphonique avec des agents du département de l'Office européen des brevets à La Haye, le mandataire du déposant a déclaré que les cinq taxes additionnelles qu'il avait acquittées se rapportaient aux groupes de revendications indiqués dans sa requête subsidiaire, et a fait savoir que sa correspondance devait être considérée comme la formulation d'une réserve au sens où l'entend la règle 40.2(c) du PCT. L'OEB a adressé au mandataire du déposant une notification lui confirmant les conclusions de cet entretien. Il était également précisé dans cette notification que le dossier avait été soumis à la chambre de recours technique, qui serait chargée de statuer. Au cours de la procédure qui s'est déroulée devant la Chambre aux fins d'examiner la réserve qui avait été formulée, le déposant n'a fait aucune déclaration.

Motifs de la décision

1. La réserve formulée est recevable en vertu de la règle 40.2(c) du PCT, car le déposant, qui a acquitté sous réserve les taxes additionnelles, a, en même temps qu'il formulait sa réserve, joint une déclaration motivée tendant à démontrer que sa demande internationale remplissait la condition d'unité de l'invention.

2. La réserve formulée est fondée, car le déposant n'a pas été invité en bonne et due forme à payer les taxes additionnelles, comme le prévoit l'article 17, paragraphe 3, lettre a du PCT.

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 enthielt 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

send the applicant a pro forma invitation pursuant to Article 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT; however the invitation did not contain adequate reasons for the finding by the International Searching Authority that the international application did not comply with the requirement of unity of invention. All that was indicated in the pro forma invitation, in the space provided for the reasons and an indication of the relevant claims for each invention, were the words: "see sheet 2". Sheet 2 contained a list of the ten inventions together with the relevant sets of claims mentioned in II above, but no other comments to support the finding.

3. Rule 40.1 PCT stipulates that the invitation provided for in Article 17(3)(a) PCT must specify the reasons for which the international application is not considered as complying with the requirement of unity of invention. The Guidelines for International Search under the PCT dated 18 November 1977 likewise point out (in Chapter VII) that the invitation must specify the reasons why the international application is not deemed to relate to a single inventive concept and must indicate the individual inventions. The invitation contains merely an indication of the individual inventions without giving reasons why the International Searching Authority considers what it regards as individual inventions as not forming a single inventive concept. Hence the invitation does not comply with the requirements of Rule 40.1 PCT. The requirement to give reasons in an invitation pursuant to Article 17(3)(a) PCT and Rule 40.1 PCT is, however, so fundamental that an unsubstantiated invitation cannot be regarded as legally effective. The purpose of setting out reasons is to enable the applicant and, in the case of a protest, the appeal body to examine whether the request to pay additional fees owing to lack of unity of the invention is justified. The basic considerations behind the finding that the invention lacks unity must therefore be set out in a logical sequence.

At the least the applicant must be able to identify from the reasons given the considerations that motivated the decision. In straightforward cases all that may be necessary to substantiate lack of unity is a list of the application's subject-matters, particularly when the list makes perfectly clear that the application does not relate to a single general inventive concept within the meaning of Rule 13.1 PCT. The present case is not however so straightforward. The invention relates to a device for

Certes l'administration chargée de la recherche a adressé au déposant un formulaire l'invitant à payer des taxes additionnelles, conformément à l'article 17, paragraphe 3, lettre a et à la règle 40.1 du PCT; mais elle n'a pas suffisamment précisé dans cette invitation les raisons pour lesquelles elle a considéré que la demande internationale ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention. Sur l'imprimé qu'elle avait utilisé, il était simplement indiqué, dans l'espace réservé à l'indication des raisons et des revendications correspondant à chacune des inventions: "cf. feuille 2". Sur cette feuille 2 figurait une liste des dix inventions visées ci-dessus au point II, avec l'indication des groupes de revendications correspondantes, sans plus de précisions concernant les raisons.

3. Aux termes de la règle 40.1 du PCT, l'invitation à payer prévue à l'article 17.3)a) précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence applicable d'unité de l'invention. De même, il est rappelé au chapitre VII, point 2 des directives concernant la recherche internationale selon le PCT, en date du 18 novembre 1977, que l'invitation à payer doit préciser les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence applicable d'unité de l'invention, et identifier les diverses inventions. Or, dans l'invitation qui a été adressée au déposant, il n'a été indiqué que les différentes inventions, sans qu'aient été précisées les raisons pour lesquelles l'administration chargée de la recherche internationale estime que ces inventions, qu'elle considère comme des inventions distinctes, ne constituent pas à son avis une unité. Cette invitation à payer ne répond donc pas aux conditions posées par la règle 40.1 du PCT. Or l'indication des raisons dans une invitation à payer adressée au déposant conformément à l'article 17, paragraphe 3, lettre a du PCT et à la règle 40.1 du PCT est une condition si essentielle que cette invitation ne peut être considérée comme valablement établie si elle ne comporte pas d'exposé des raisons. Cet exposé doit permettre au déposant, et à l'instance de recours en cas de formulation d'une réserve, d'examiner s'il est justifié d'exiger le paiement de taxes additionnelles en raison du défaut d'unité de l'invention. Il doit donc présenter dans une suite logique les considérations essentielles qui ont amené l'administration chargée de la recherche à constater le défaut d'unité de l'invention.

A la lecture dudit exposé, le déposant doit tout au moins pouvoir discerner quelles ont été les considérations qui ont conduit l'administration de la recherche à refuser de reconnaître l'unité de l'invention. Dans les cas simples, l'on peut estimer qu'il est parfaitement suffisant, pour préciser les raisons d'une telle décision, d'énumérer simplement les différents objets sur lesquels porte la demande, lorsqu'il ressort immédiatement de cette énumération qu'il n'y a pas dans la demande

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 werden, 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 erfindnerischen 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 rechtswirksam, so hat der Anmelder die zusätzlichen Gebühren ohne rechtlichen Grund entrichtet. Er kann sie deshalb zurückverlangen.

exchanging heat and material between two or more fluid media. According to the problem to be solved the device is designed in such a way that the spaces through which the various media are conducted can be readily sealed off from one another and in such a way that the media not only are conducted through the device separately from one another but also can react with one another inside it. The invitation does not make clear why the ten inventions listed relating to the particular problem cannot be considered to form a single general inventive concept within the meaning of Rule 13.1 PCT. Neither the applicant nor the Board is therefore, able to establish whether the invitation to pay additional fees was correctly issued. Since, therefore, it was issued in violation of the obligation to specify the reasons laid down in Rule 40.1 in conjunction with Rule 13.1 PCT, it cannot be considered to be legally effective. This being so, the applicant paid the additional fees without valid reason and can consequently request that they be repaid.

un seul concept inventif général au sens où l'entend la règle 13.1 du PCT. Mais ici le cas n'est pas aussi simple. L'invention porte sur une installation pour l'échange de chaleur et le transfert de matière entre deux ou plusieurs fluides. Le problème à résoudre consiste à mettre au point une installation conçue de façon telle que les enceintes que traversent les différents fluides puissent aisément être isolées les unes par rapport aux autres, et que les fluides non seulement traversent séparément cette installation, mais puissent également y réagir entre eux. Dans l'invitation à payer qui a été envoyée, où étaient énumérées les dix inventions, il n'était pas précisé pourquoi celles-ci ne peuvent pour la résolution du problème posé être considérées comme la réalisation d'un seul concept inventif général au sens où l'entend la règle 13.1 du PCT. Par conséquent, il est impossible au déposant et à la Chambre de déterminer si cette invitation à payer des taxes additionnelles était justifiée. Cette invitation ayant de ce fait été établie en violation de l'obligation d'en préciser les raisons conformément aux dispositions conjointes des règles 40.1 et 13.1 du PCT, elle ne peut être considérée comme valable, et par conséquent le déposant a acquitté des taxes additionnelles alors que l'obligation qui lui était faite de payer était dépourvue de toute cause juridique. Il est donc fondé à demander le remboursement de ce qu'il a versé.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Order

For these reasons, It is decided that:

Reimbursement of the five additional fees paid by the applicant is ordered.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La Chambre ordonne le remboursement des cinq taxes additionnelles acquittées par le déposant.