

"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.