

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.4
vom 6. Mai 1992
W 16/92 - 3.2.4 */**
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Andries
Mitglieder: H. Berger
M. Lewenton

Stichwort: Drapieren von Vorhängen

Regel: 40.2 c) PCT

**Schlagwort: "Widerspruch ohne
Begründung"**

Leitsätze

I. Gemäß Regel 40.2 c) PCT ist dem Widerspruch gegen die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren eine Begründung beizufügen. Ein Widerspruch, der nicht hinreichend begründet ist, wird als unzulässig verworfen.

II. Die Begründung muß nachvollziehbare Gründe enthalten, die erkennen lassen, weshalb der Anmelder die Einheitlichkeit der Erfindung für gegeben erachtet. Die bloße Behauptung, daß die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit erfülle, stellt keine Begründung im Sinne der Regel 40.2. c) PCT dar.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 27. September 1991 reichten die Anmelder die internationale Patentanmeldung PCT/... ein.

II. Mit Datum vom 24. Januar 1992 richtete das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) an die Anmelder eine Aufforderung zur Zahlung von drei zusätzlichen Gebühren gemäß Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe (a) und Regel 40.1 PCT, mit dem Hinweis, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspreche.

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.4
dated 6 May 1992
W 16/92 - 3.2.4 */**
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: C. Andries
Members: H. Berger
M. Lewenton

Headword: Draping of curtains

Rule: 40.2(c)PCT

Keyword: "Unsubstantiated protest"

Headnote

I. Under Rule 40.2(c)PCT, a protest against an invitation to pay additional search fees must be supported by a reasoned statement. Insufficiently substantiated protests are rejected as inadmissible.

II. The reasoned statement must contain grounds which show why the applicant believes that his international application does not lack unity. A mere assertion to this effect is not a reasoned statement within the meaning of Rule 40.2(c)PCT.

Summary of Facts and Submissions

I. On 27 September 1991 the applicants filed international application No. PCT/....

II. By letter dated 24 January 1992 the European Patent Office as International Searching Authority (ISA) invited the applicants under Article 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT to pay three additional search fees, on the grounds that the international application lacked unity of invention.

...

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.4,
en date du 6 mai 1992
W 16/92 - 3.2.4 */**
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: C. Andries
Membres: H. Berger
M. Lewenton

Référence: Dispositif pour draper des tentures

Règle: 40.2 c) PCT

Mot-clé: "Réserve non justifiée"

Sommaire

I. Conformément à la règle 40.2 c) PCT, une réserve à l'encontre d'une invitation à payer des taxes additionnelles pour la recherche doit être accompagnée d'une déclaration motivée. Une réserve qui n'est pas suffisamment justifiée est rejetée comme irrecevable.

II. La déclaration doit contenir des motifs vérifiables montrant comment le demandeur estime qu'il y a unité de l'invention. Se borner à affirmer que la demande internationale satisfait à l'exigence d'unité ne saurait constituer une déclaration motivée, au sens de la règle 40.2 c) PCT.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 27 septembre 1991, les demandeurs ont déposé la demande internationale PCT/....

II. L'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration compétente chargée de la recherche internationale (ARI) a envoyé aux demandeurs, le 24 janvier 1992, une invitation à payer trois taxes additionnelles conformément à l'article 17, alinéa 3) a) et à la règle 40.1 PCT, dans laquelle il précisait que la demande internationale ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention.

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

** Am 1. Juli 1992 ist die Neufassung der PCT-Ausführungsordnung in Kraft getreten. Regel 40.2 c) PCT wurde jedoch nicht geändert. Das Erfordernis der Begründung des Widerspruchs besteht somit fort.

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

** Revised PCT Regulations entered into force on 1 July 1992. Rule 40.2(c) PCT however - and with it the requirement that protests be substantiated - remains unchanged.

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

** Le règlement d'exécution du PCT est entré en vigueur dans sa nouvelle version le 1er juillet 1992. La règle 40.2c) PCT n'ayant cependant pas été modifiée, le demandeur est toujours tenu de justifier sa réserve.

III. Die Anmelder haben am 24. Februar 1992 die geforderten zusätzlichen Recherchegebühren gezahlt mit der Bitte um Rückerstattung dieser zusätzlichen Gebühren. Als Begründung wurde lediglich folgender Teilsatz angegeben: "da die Ansprüche nach diesseitiger Auffassung einheitlich sind".

III. On 24 February 1992 the applicants paid the additional search fees but requested that they be refunded. Their request was substantiated only by the following clause: "since in our view the claims do not lack unity".

III. Les demandeurs ont payé le 24 février 1992 les taxes additionnelles pour la recherche et en ont sollicité le remboursement, en se bornant à formuler comme motif de leur requête une courte phrase disant que "selon eux les revendications forment une unité".

Entscheidungsgründe

Reasons for the Decision

Motifs de la décision

...

...

...

2. Nach Regel 40.2 c) PCT können die Anmelder "die zusätzliche Gebühr unter Widerspruch zahlen; dem Widerspruch ist 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".

2. Rule 40.2(c) PCT provides that applicants "may pay the additional fee under protest, that is, accompanied by a reasoned statement to the effect that the international application complies with the requirement of unity of invention or that the amount of the required additional fee is excessive".

2. La règle 40.2(c) PCT dispose que les demandeurs peuvent "payer les taxes additionnelles sous réserve, c'est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif".

3. Bei der Bitte um Rückerstattung der zusätzlichen Recherchegebühren handelt es sich um einen Widerspruch.

3. A request that additional search fees be refunded constitutes a protest.

3. Le fait que les demandeurs dans la présente espèce sollicitent le remboursement des taxes additionnelles pour la recherche équivaut à formuler une réserve.

Aus Regel 40.2 c) PCT folgt jedoch, daß in Fällen, in denen die Anmelder die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch zahlen, Gründe angegeben werden müssen, die den Widerspruch stützen. Die Angabe, daß "die Ansprüche nach diesseitiger Auffassung einheitlich seien", geht über eine einfache Behauptung nicht hinaus. Sie kann nicht als Begründung im Sinne der Regel 40.2 c) PCT angesehen werden, denn sie enthält keine nachvollziehbaren Gründe, die erkennen lassen, weshalb die Anmelder die Einheitlichkeit der Erfindung für gegeben erachten.

It follows from Rule 40.2(c) PCT however that applicants paying the additional fees under protest must give grounds in support of that protest. The comment that "in our view the claims do not lack unity" is only an unsubstantiated assertion, and cannot be regarded as a reasoned statement within the meaning of Rule 40.2(c) PCT because it does not give any reasons showing why the applicants take that view.

Il ressort de la règle 40.2 c) PCT que si les demandeurs payent les taxes additionnelles sous réserve, ils doivent justifier cette réserve. Or, en se bornant à indiquer que "selon eux les revendications forment une unité", ils ne font qu'avancer une assertion. Celle-ci ne saurait constituer une déclaration motivée, au sens de la règle 40.2(c) PCT, car elle ne contient pas de motifs vérifiables montrant comment les demandeurs estiment qu'il y a unité de l'invention.

Diese sachliche, nachvollziehbare Begründung muß nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. Entscheidung W 4/87, ABI. EPA 1988, 425) auch innerhalb der für die Entrichtung der Gebühren nach Art. 17 (3) a) und Regel 40.3 PCT bestimmten Frist eingereicht werden.

Under consistent Board of Appeal case law (cf. W 4/87, OJ EPO 1988, 425), this substantive reasoned statement must also be filed within the 30-day time limit under Article 17(3)(a) and Rule 40.3 PCT for paying the fees.

La déclaration contenant des motifs objectifs et vérifiables doit également être produite dans le délai prévu à l'article 17(3)a) ensemble la règle 40.3 PCT, suivant la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. décision W 4/87, JO OEB 1988, 425).

4. Der Widerspruch ist zwar innerhalb der dafür vorgesehenen Frist von 30 Tagen eingegangen (nach Sonntag, den 23. Februar 1992), jedoch innerhalb dieser Frist nicht hinreichend mit Gründen versehen worden.

4. The protest was filed within the said time limit (ending the day after Sunday, 23 February 1992), but not adequately substantiated.

4. S'il est vrai que la réserve formulée par les demandeurs a bien été reçue (le lendemain du 23 février 1992, qui était un dimanche) dans le délai de trente jours qui leur avait été imparti, elle n'a toutefois pas été suffisamment justifiée dans ce délai.

Der Widerspruch ist daher als unzulässig zu verwerfen.

It must therefore be rejected as inadmissible.

La réserve doit donc être rejetée comme irrecevable.

5. Aus diesem Grund können die von den Anmeldern entrichteten zusätzli-

5. For this reason, the additional search fees paid by the applicants

5. Il s'ensuit que les taxes additionnelles pour la recherche payées par

chen Recherchegebühren nicht zurückgezahlt werden.

cannot be refunded.

les demandeurs ne peuvent pas être remboursés.

Entscheidungsformel

Order

Dispositif

Aus diesen Gründen wird entschieden:

For these reasons it is decided that:

Par ces motifs, il est statué comme suit :

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

The protest under Rule 40.2(c) PCT is rejected as inadmissible.

La réserve formulée au titre de la règle 40.2(c) PCT est rejetée comme irrecevable.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 15. Oktober 1992 W 32/92 - 3.2.2 (Amtlicher Text)

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 15 October 1992 W 32/92 - 3.2.2 (Translation)

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 15 octobre 1992 W 32/92- 3.2.2 (Traduction)

Zusammensetzung der Kammer:

Composition of the Board:

Composition de la Chambre :

Vorsitzender: G. Szabo
Mitglieder: P. Dropmann
M. Auz Castro

Chairman: G. Szabo
Members: P. Dropmann
M. Auz Castro

Président: G. Szabo
Membres: P. Dropmann
M. Auz Castro

Anmelder: WISAP Gesellschaft für wissenschaftlichen Apparatebau mbH et al.

Applicants: WISAP Gesellschaft für wissenschaftlichen Apparatebau mbH et al

Demandeur : WISAP Gesellschaft für wissenschaftlichen Apparatebau mbH et al.

Stichwort: Zervix-Stanze/WISAP

Headword: Cervical punch/WISAP

Référence : Emporte-pièce pour biopsie du col utérin/WISAP

Artikel: 17 (3) a) PCT

Article: 17(3)(a) PCT

Article: 17(3)a) PCT

Regel: 13 und 40 PCT

Rule: 13 and 40 PCT

Règles: 13 et 40 PCT

Schlagwort: "Uneinheitlichkeit "a posteriori" (bejaht)"

Keyword: "Lack of unity "a posteriori" (yes)"

Mot-clé : "Absence d'unité "a posteriori" (oui)"

Leitsatz

Headnote

Sommaire

Uneinheitlichkeit im Sinne von Artikel 17 (3) a) und Regel 13 PCT liegt dann vor, wenn die Gegenstände unabhängiger Ansprüche einschließlich ihrer Wirkungen keine einen erfinderischen Beitrag leistende Gemeinsamkeit in den sich vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheidenden Teilen der Ansprüche aufweisen (im Anschluß an W 6/90, ABI. EPA 1991, 438).

There is lack of unity within the meaning of Article 17(3)(a) and Rule 13 PCT if the subject-matters of independent claims including their effects have no inventive common feature in those parts of the claims differing from the closest prior art (following W 6/90, OJ EPO 1991, 438).

Il y a absence d'unité au sens de l'article 17(3)a) et de la règle 13 PCT lorsque les objets de revendications indépendantes, y compris les effets qu'ils produisent, ne présentent pas, dans la partie des revendications se distinguant de l'état de la technique le plus proche, d'élément commun apportant une contribution inventive (cf. W 6/90, JO OEB 1991, 438).

Sachverhalt und Anträge

Summary of Facts and Submissions

Exposé des faits et conclusions

I. Am 24. Januar 1992 haben die Anmelder die 16 Ansprüche umfassende internationale Anmeldung PCT/EP 92/00 150 beim Europäischen Patentamt eingereicht. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 lauten wie folgt:

I. On 24 January 1992 the applicants filed international application No. PCT/EP 92/00 150 containing 16 claims with the European Patent Office. Independent Claims 1 and 2 read as follows:

I. La demande internationale PCT/EP 92/00 150, comprenant seize revendications, a été déposée le 24 janvier 1992 auprès de l'Office européen des brevets. Les revendications indépendantes 1 et 2 s'énoncent comme suit :

"1. Zervix-Stanze mit

"1. Cervical punch with

"1. Emporte-pièce pour biopsie du col utérin comportant les éléments suivants:

- einem hohlzylindrischen Grundkörper (12) zur Aufnahme eines Führungsstabes (24),

- a hollow cylindrical body (12) for holding a guide rod (24),

- un corps cylindrique creux (12) prévu pour l'introduction d'une tige de guidage (24),