

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 11. Dezember 1998

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0319/96 - 3.2.3

Anmeldenummer: 89810394.0

Veröffentlichungsnummer: 0345222

IPC: E03F 5/06, E02D 29/14

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Gitterrost und Tragrahmen dazu

Anmelder:
Poly-Bauelemente AG

Einsprechender:
-

Stichwort:
Nichtzahlung weiterer Recherchegebühren

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 82
EPÜ R. 46, 67

Schlagwort:
"Uneinheitlichkeit der Anmeldung - Bedeutung der Nichtzahlung
weiterer Recherchegebühren"

Zitierte Entscheidungen:
G 0002/92, T 0178/84, T 0087/88

Leitsatz/Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 0319/96 - 3.2.3

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3
vom 11. Dezember 1998

Beschwerdeführer: Poly-Bauelemente AG
Webereistraße 47
CH-8134 Adliswil (CH)

Vertreter: Schick, Carl
Isler & Pedrazzini AG
Patentanwälte
Postfach 6940
CH-8023 Zürich (CH)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 7. November 1995 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 89 810 394.0 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. T. Wilson
Mitglieder: M. K. S. Aúz Castro
J. B. F. Kollar

Sachverhalt und Anträge

- I. Die europäische Patentanmeldung 89 810 394.0 wurde am 26. Mai 1989 unter Inanspruchnahme der Priorität einer Schweizer Voranmeldung vom 1. Juni 1988, für die das Europäische Patentamt eine Recherche internationaler Art durchgeführt hatte, eingereicht.
- II. Mit Mitteilung vom 21. März 1991 informierte die Recherchenabteilung die Anmelderin, daß ihre Anmeldung uneinheitlich sei und forderte sie auf, eine weitere Recherchegebühr zu entrichten. Gleichzeitig wurde ein Teilrecherchenbericht übersandt, der die Patentansprüche 1, 2 und 3 betraf. Die Aufforderung zur Entrichtung einer weiteren Recherchegebühr bezog sich auf die Ansprüche 1 und 4 bis 10. Der Aufforderung kam die Anmelderin nicht nach.
- III. Am 1. Juni 1992 erging ein erster Prüfungsbescheid, mit dem die Prüfungsabteilung die fehlende Neuheit von Anspruch 1 und die Uneinheitlichkeit der Gegenstände der abhängigen Ansprüche 2 und 3 und derjenigen der Ansprüche 4 bis 10 feststellte und die Anmelderin darauf hinwies, daß die Anmeldung im Hinblick auf die nicht gezahlte weitere Recherchegebühr nur für die in den Ansprüchen zuerst genannte Erfindung weiterbearbeitet werde und die Anmeldung auf diese Erfindung zu beschränken sei. Auf die Möglichkeit der Weiterverfolgung des zu streichenden Gegenstandes in einer Teilanmeldung wurde ebenfalls hingewiesen.

Daraufhin reichte die Anmelderin neue den Gegenstand der ursprünglichen Ansprüche 4 bis 10 betreffende

Ansprüche 1 bis 8 ein. Sie vertrat die Ansicht, daß sie wegen der vom EPA für die Gegenstände der ursprünglichen Ansprüche 4 bis 10 durchgeführten Recherche internationaler Art ihr Wahlrecht nicht verloren habe und diese Gegenstände folglich in der vorliegenden Anmeldung weiterverfolgen könne. Die Prüfungsabteilung wies die Anmeldung nach zwei weiteren Prüfungsbescheiden mit Entscheidung vom 7. November 1995 gemäß Artikel 97 (1) in Verbindung mit Artikel 82 und Regel 46 EPÜ zurück.

IV. Hiergegen hat die Anmelderin (Beschwerdeführerin) am 13. Dezember 1995 Beschwerde eingelegt und am gleichen Tag die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung ist am 11. Januar 1996 eingegangen.

V. Die Beschwerdeführerin stellt folgende Anträge:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung sei aufzuheben und die Akte an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen mit der Anordnung, die Anmeldung auf der Grundlage der am 5. Oktober 1992 eingereichten Unterlagen sowie des Recherchenberichtes vom 2. Februar 1989, der zur Prioritätsanmeldung erstellt wurde, zu prüfen.
2. Hilfsweise wird beantragt, die Merkmale des Anspruchs 2 in den Anspruch 1 aufzunehmen.
3. Es wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.
4. Hilfsweise wird beantragt, die Anmeldung in eine Teilanmeldung umzuwandeln.

Zur Begründung ihrer Anträge macht sie folgendes geltend:

- Die Zurückweisung sei nicht haltbar, da sich der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit nicht gegen die geltenden, sondern gegen die ursprünglichen Ansprüche richte, welche gar nicht mehr Gegenstand des Verfahrens seien. Die geltenden Ansprüche verstießen nicht gegen Artikel 82 EPÜ;
- auch sei der Verweis auf Regel 46 unzutreffend, da im vorliegenden Fall zwei Recherchegebühren gezahlt und vom EPA für beide Erfindungen je ein Recherchenbericht erstellt worden sei;
- die Nichtzahlung einer weiteren Recherchegebühr habe auch nur zur Folge, daß für die weitere Erfindung keine Recherche durchgeführt werde, nicht aber die Zurückweisung der Anmeldung, die als Rechtsfolge in Regel 46 EPÜ nicht vorgesehen sei;
- die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer zu G 2/92 (ABl. EPA 1993, 591) sei hier nicht einschlägig, weil in dem dort beurteilten Fall trotz mangelnder Einheitlichkeit nur eine Recherchegebühr entrichtet und dementsprechend auch nur für eine der Erfindungen ein Recherchenbericht erstellt worden sei;
- die Ansicht der Prüfungsabteilung, daß die zusätzliche Recherche in der konkreten Anmeldung erfolgen müsse, sei nicht haltbar, da der Recherchenbericht internationaler Art die von der

Großen Beschwerdekammer aufgestellten Bedingungen in vollem Umfang erfülle;

- Regel 86 (4) EPÜ könne hier nicht herangezogen werden, da sie später als die Aufforderung der Recherchenabteilung zur Entrichtung einer weiteren Recherchegebühr in Kraft getreten sei, ganz abgesehen davon, daß die vorliegende Anmeldung ihren Anforderungen entspreche;
- im übrigen könne die vorliegende Anmeldung auch deshalb nur auf die zweite Erfindung eingeschränkt werden, weil der ersten die um einen Tag früher eingereichte europäische Anmeldung Nr. 90 810 365.8 gemäß Artikel 54 (3) EPÜ neuheitsschädlich entgegenstehe;
- es wäre ausgesprochen unbillig, die erneute Zahlung der Anmelde-, Benennungs-, Recherchen- und Prüfungsgebühr zu verlangen, da vom EPA keine entsprechende Gegenleistung zu erbringen sei;
- schließlich sei auch zu berücksichtigen, daß bei einer Änderung der Rechtsprechung die geänderte Auslegung des EPÜ nicht zum Nachteil des Anmelders auf Verfahren angewandt werden dürfe, welche schon vor Veröffentlichung der entsprechenden Entscheidung anhängig waren; denn bisher habe der Anmelder im Hinblick auf die Entscheidung T 87/88 (ABl. EPA 1993, 430) davon ausgehen können, daß die Anmeldung auch auf nichtrecherchierte Gegenstände beschränkt werden könne;

- die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei geboten, weil die Prüfungsabteilung den Verfahrensfehler begangen habe, den den Gegenstand der Ansprüche 4 bis 10 betreffenden mit den Anmeldeunterlagen eingereichten Recherchenbericht nicht zu berücksichtigen und die Zurückweisung der Anmeldung auf einen nicht mehr vorhandenen Zurückweisungsgrund zu stützen.

VI. Die Kammer hat in einem Bescheid der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Bewertung des Sachverhalts mitgeteilt, zu der die Beschwerdeführerin Stellung genommen hat.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Nach Artikel 82 EPÜ darf die europäische Patentanmeldung nur eine einzige Erfindung enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, daß nach Wegfall des Anspruchs 1 wegen mangelnder Neuheit die Anmeldung uneinheitlich geworden und in zwei Erfindungen zerfallen ist.
3. Die von der Beschwerdeführerin daraufhin neu vorgelegten geltenden Ansprüche 1 bis 8 sind zwar einheitlich, was auch die Prüfungsabteilung in ihrer angefochtenen Entscheidung nicht in Frage gestellt hat, beziehen sich aber auf die zweite Erfindung, für die mangels Zahlung einer Recherchegebühr im vorliegenden Verfahren kein

europäischer Recherchenbericht erstellt worden ist.

4. Die Prüfungsabteilung hat nachvollziehbar dargelegt, warum sie die Anmeldung gemäß Artikel 97 (1) in Verbindung mit Artikel 82 und Regel 46 EPÜ zurückgewiesen hat: da die ursprüngliche Anmeldung gemäß Artikel 82 EPÜ uneinheitlich war und keine weitere Recherchegebühr entrichtet wurde, konnte in der vorliegenden Anmeldung nach Regel 46 (1) EPÜ nur die erste Erfindung weiterverfolgt werden. Da die Beschwerdeführerin aber auf der Weiterverfolgung der zweiten Erfindung beharrte, mußte die Anmeldung zurückgewiesen werden. Artikel 82 EPÜ war insoweit zu Recht zitiert.

5. Die Beschwerdeführerin meint nun, auch auf Regel 46 EPÜ sei zu Unrecht verwiesen, da sie für jede der zwei Erfindungen eine Recherchegebühr gezahlt habe und zwei Recherchenberichte vom Amt erstellt worden seien. Gemäß Regel 46 (1) EPÜ ist für jede weitere Erfindung eine Recherchegebühr zu entrichten, wenn der **europäische** Recherchenbericht diese Erfindung erfassen soll. Für den Gegenstand der zweiten Erfindung wurde aber im Rahmen eines anderen Verfahrens, nämlich eines nationalen Verfahrens ein Recherchenbericht internationaler Art gemäß Artikel 15 (5) a) PCT erstellt, der den europäischen Recherchenbericht nicht ohne weiteres ersetzen kann. Denn Regel 46 EPÜ sieht nicht vor, daß ein Recherchenbericht aus einem anderen Verfahren an die Stelle des europäischen Recherchenberichts treten kann. Vielmehr ist in der Gebührenordnung (GebO) vorgesehen, daß ein vom Amt außerhalb des europäischen Erteilungsverfahrens in anderer Funktion aufgrund anderer Verträge

für den gleichen Gegenstand erstellter Recherchenbericht insofern Berücksichtigung findet, als die europäische Recherchegebühr teilweise oder vollständig wieder **zurück**gezahlt wird (Artikel 10 (2) GebO). Der Ausgleich erfolgt also durch Rückabwicklung, nicht durch Erlaß der europäischen Recherchegebühr. Deshalb ist Regel 46 EPÜ hier sehr wohl einschlägig, und die Beschwerdeführerin hätte, um sich die Möglichkeit der Weiterverfolgung der zweiten Erfindung in dieser Anmeldung zu erhalten, die weitere Recherchegebühr entrichten müssen.

6. Zu Unrecht meint die Anmelderin, daß die Nichtbeachtung der Regel 46 EPÜ die Zurückweisung der Anmeldung nicht zur Folge haben könne.

Gemäß Artikel 97 (1) EPÜ erfolgt die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung, wenn diese den Erfordernissen des Übereinkommens nicht genügt. Dies war hier aus folgenden Gründen der Fall:

Die ursprünglich eingereichte Anmeldung verstieß gegen das Gebot der Einheitlichkeit gemäß Artikel 82 EPÜ. Daß für jede Erfindung, bevor sie auf Patentierbarkeit geprüft wird, ein Recherchenbericht erstellt sein muß, ergibt sich aus Artikel 92 (1) in Verbindung mit Artikel 82 und Regel 46 (1) EPÜ. Zwar bezieht sich Artikel 92, der die Erstellung des europäischen Recherchenberichts betrifft, auf die europäische Patent**anmeldung**. Da aber eine europäische Anmeldung gemäß Artikel 82 nur **eine** Erfindung bzw. eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander durch die Verwirklichung einer **einzigen** erfinderischen Idee verbunden sind, enthalten darf, ist klar, daß das Erfordernis des

Vorliegens eines Recherchenberichts sich auf die einzelne zu prüfende Erfindung bzw. Erfindungsgruppe bezieht. Deshalb ist in Regel 46 die Anforderung weiterer Recherchegebühren vorgesehen, wenn das Vorliegen mehrerer Erfindungen weitere Recherchenberichte erforderlich macht. Regel 46 (1) legt zudem fest, daß der Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung zu erstellen ist, die sich auf die **zuerst** in den Patentansprüchen genannte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen bezieht. Wird keine zusätzliche Recherchegebühr entrichtet, kann die weitere Erfindung in dieser Anmeldung nicht auf Patentierbarkeit geprüft werden, weil es am Erfordernis des Recherchenberichts mangelt. Dieser Mangel ist nach Artikel 97 (1) EPÜ zu berücksichtigen.

Daher hat die Prüfungsabteilung im vorliegenden Fall die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen.

7. Entgegen der Ansicht der Anmelderin ist hier auch die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer G 10/92 einschlägig. Denn auch hier ist im Rahmen des europäischen Patenterteilungsverfahrens nur ein Recherchenbericht nach Entrichtung nur einer Recherchegebühr erstellt worden. Wie bereits unter Punkt 5. dargelegt, hat die Bezahlung und Erstellung des Recherchenberichts internationaler Art durch das EPA im Rahmen des nationalen Erteilungsverfahrens nur für eine eventuelle **Rückzahlung** Bedeutung, d. h., daß zunächst die Erfordernisse des Übereinkommens erfüllt sein müssen. Erst dann können logischerweise die Voraussetzungen einer Rückzahlung geprüft werden. Deshalb kann in diesem Verfahrensstadium die Erstellung des

- Recherchenberichts nach Artikel 15 (5) a) PCT für die Schweizer Prioritätsanmeldung nicht in Betracht gezogen werden. Deshalb sind auch die Ausführungen der Prüfungsabteilung, daß die zusätzliche Recherche in der konkreten europäischen Anmeldung erfolgen müsse, zutreffend.
8. Die angefochtene Entscheidung stützt sich nicht auf die erst am 1. Juni 1995 in Kraft getretene Regel 86 (4) EPÜ, die vorschreibt, daß geänderte Patentansprüche sich nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen dürfen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung der Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind. Insofern gehen die Ausführungen der Anmelderin ins Leere. Abgesehen davon entsprechen die hier in Rede stehenden Gegebenheiten genau dem in Regel 46 EPÜ zugrunde gelegten Sachverhalt, nicht aber dem nach Regel 86 (4) EPÜ, so daß diese Vorschrift hier unter keinen Umständen heranzuziehen wäre.
9. Der Umstand, daß die erste der zwei in der vorliegenden Anmeldung enthaltenen Erfindungen nach Angabe der Anmelderin neuheitsschädlich durch eine um einen Tag früher eingereichte europäische Anmeldung getroffen ist, kann hier keine Berücksichtigung finden. Die Anmelderin hätte dem durch Entrichtung einer weiteren Recherchengebühr Rechnung tragen können.
10. Ebenso wenig kann die von der Anmelderin beklagte Zahlung weiterer Gebühren bei Verfolgung der zweiten Erfindung als Teilanmeldung zu einer anderen Bewertung führen. Wäre die Anmelderin der Aufforderung zur Zahlung der

Recherchegebühr für die zweite Erfindung nachgekommen, hätte sie das Wahlrecht nicht verloren und hätte die nun für die erste offensichtlich nicht mehr interessierende Erfindung entrichteten Gebühren für die zweite Erfindung verwenden können. Die Folgen dieser Unterlassung hat die Anmelderin sich selbst zuzuschreiben. Unzutreffend ist die Behauptung, daß das Amt für die für die zweite Erfindung ggf. einzureichende Teilanmeldung keine Gegenleistung erbringe. Für jede für eine Erfindung getätigte Anmeldung erbringt das Amt die gleiche Leistung. Etwaige Versäumnisse der Anmelderin können jedoch nicht dem Amt angelastet werden.

11. Was die Ausführungen der Anmelderin zur Änderung der Rechtsprechung anlangt, so ist ihr zuzugeben, daß eine ständige Rechtsprechung und feststehende Praxis nicht ohne eine entsprechende vorherige Mitteilung geändert werden sollte.

Eine solche Änderung lag hier aber nicht vor. Vielmehr ist festzuhalten, daß es sich bei der angeführten Entscheidung T 87/88 um eine einzelne Entscheidung handelte, die der bisherigen, in der Entscheidung T 178/84 (ABl. EPA 1989, 157) dargelegten Rechtspraxis entgegentrat.

Die Entscheidung G 2/92 tat nichts anderes als die bisherige Rechtspraxis zu bestätigen. Von einer Änderung der bisherigen Rechtsprechung durch die Entscheidung G 2/92 kann deshalb nicht gesprochen werden.

Abgesehen davon kann die Anmelderin sich auch aus folgenden Gründen nicht auf die Entscheidung T 87/88 berufen. Als die Anmelderin die Aufforderung der Recherchenabteilung zur Zahlung einer weiteren Recherchegebühr erhielt, nämlich im März 1991, war die Entscheidung T 87/88 noch nicht einmal ergangen, geschweige denn veröffentlicht. Wollte sich die Anmelderin an der Rechtsprechung orientieren, stand ihr nur die Entscheidung T 178/84 zur Verfügung.

Darüber hinaus erschien die Vorlage des Präsidenten an die Große Beschwerdekammer bereits etwa ein Jahr vor Veröffentlichung der Entscheidung T 87/88 im Amtsblatt, nämlich 1992, 401, die Entscheidung dagegen 1993, 430. Somit hätte die Anmelderin auch nicht darauf vertrauen können, daß sich die bisherige Praxis ändern würde. Folglich kann die Entscheidung T 87/88 hier unter keinem Gesichtspunkt herangezogen werden.

12. Dem Hauptantrag der Anmelderin muß somit der Erfolg versagt bleiben. Das Gleiche gilt für den Hilfsantrag, die Merkmale des Anspruchs 2 in Anspruch 1 aufzunehmen.

Mangels Zahlung einer weiteren Recherchegebühr kann die zweite Erfindung nicht zum Gegenstand der Patentansprüche dieser Anmeldung gemacht werden.

13. Hilfsweise hat die Anmelderin die Umwandlung der Anmeldung in eine Teilanmeldung beantragt.

Gemäß Artikel 76 (1) sieht das Übereinkommen nicht die Umwandlung, sondern die **Einreichung** von Teilanmeldungen vor. Die Umwandlung ist nach Artikel 136 ff. EPÜ nur bei

der Überführung einer europäischen Anmeldung in das nationale Verfahren eines Vertragsstaats möglich. Die Kammer interpretiert den Antrag der Anmelderin dahingehend, ihr, der Anmelderin, die Weiterverfolgung der nunmehr eingereichten Patentansprüche im Rahmen einer Teilanmeldung zu ermöglichen. Hiergegen bestehen keine Bedenken. Der Umstand, daß die Anmelderin angedeutet hat, die Teilanmeldung aus finanziellen Gründen wieder fallen zu lassen, spricht nicht gegen ihre Einreichung.

Die Angelegenheit ist daher unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Die Prüfungsabteilung wird, ggf. unter Fristsetzung, der Anmelderin Gelegenheit geben, eine Teilanmeldung für die zweite Erfindung einzureichen.

14. Hinsichtlich des Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist festzuhalten, daß die Rückzahlung dann erfolgt, wenn der Beschwerde stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

Keines der drei Erfordernisse liegt hier vor. Zwar ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben, aber nur aufgrund des Hilfsantrags, der der Prüfungsabteilung nicht vorlag. Insbesondere ist der Prüfungsabteilung kein Verfahrensmangel, geschweige denn ein wesentlicher, vorzuwerfen. Daß die Prüfungsabteilung den zur Prioritätsanmeldung eingereichten Recherchenbericht internationaler Art im Rahmen des europäischen Erteilungsverfahrens nicht berücksichtigt hat, war, wie

ausführlich dargelegt, sachgerecht und folgte aus Regel 46 (1) EPÜ. Die Frage nach der Billigkeit stellt sich somit nicht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

N. Maslin

C. T. Wilson