

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [] Veröffentlichung im AB1.
(B) [] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [X] An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 18. Februar 1999

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1109/96 - 3.3.3

Anmeldenummer: 93103215.5

Veröffentlichungsnummer: 0560160

IPC: C08K 3/34

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Thermoplastische Formmassen enthaltend Mg-Al-Silikat

Anmelder:

BAYER AG

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art.

EPÜ R. 46(1) und (2)

Schlagwort:

"Diskussion der Einheitlichkeit im Recherchenverfahren im EPÜ nicht vorgesehen. Im Prüfungsverfahren zwar vorgesehen aber nur für Gegenstände, für die eine Recherchegebühr entrichtet wurde"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1109/96 - 3.3.3

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3
vom 18. Februar 1999

Beschwerdeführer: BAYER AG
D-Leverkusen (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 26. August 1996 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 93 103 215.5 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Gérardin
Mitglieder: H. H. Fessel
J. A. Stehens-Ofner

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 24. Oktober 1996 zusammen mit der Beschwerdebeurteilung unter gleichzeitiger Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr eingegangene Beschwerde der Patentanmelderin Bayer AG richtet sich gegen die am 26. August 1996 ergangene Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die am 1. März 1993 eingereichte Patentanmeldung Nr. 93 103 215.5 zurückgewiesen wurde.
- II. Der angefochtenen Entscheidung lagen der am 13. Februar 1996 eingereichte Anspruch 1 sowie die ursprünglichen Ansprüche 2 bis 8 zugrunde. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß sich die Anmelderin nach Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit nicht entsprechend der Vorschrift der Regel 46 EPÜ verhalten habe, da sie keine Recherchengebühr für die beiden weiteren im Anspruch 1 enthaltenen Erfindungen entrichtet habe.
- III. In der Beschwerdebeurteilung machte die Beschwerdeführerin geltend:
- (i) Einziger Zurückweisungsgrund sei die Nichtzahlung der Recherchegebühr für zwei weitere angeblich vom Gegenstand des Anspruchs 1 mitumfaßte Erfindungen. Dies sei sachlich jedoch nicht richtig, da der Gegenstand der Erfindung nicht uneinheitlich sei. Auch liege de facto keine Teilrecherche vor, da der Recherchenbericht die im Anspruch 1 definierte Erfindung in ihrer

Gesamtheit umfasse.

- (ii) Regel 46 EPÜ enthielte keine Angaben darüber, wie die Recherchenabteilung zu einer "Auffassung" über die Einheitlichkeit gelange und keine Angaben, wie sich der Anmelder damit auseinandersetzen könne. Es könne nicht angehen, daß die Recherchenabteilung willkürlich und ohne irgend eine Äußerungs- und Einwirkungsmöglichkeit des Anmelders über die Einheitlichkeit einer Anmeldung befinde. Der Anmelder müsse gemäß Artikel 113 EPÜ mindestens gehört werden.
- (iii) Die Beschwerdeführerin habe ohne Zahlung der geforderten zusätzlichen Recherchegebühren keine Möglichkeit gehabt, sich zur Frage der Uneinheitlichkeit zu äußern. Die "Feststellung" der Uneinheitlichkeit durch die Recherchenabteilung lasse sich erst später im Rahmen der Regel 46 (2) EPÜ anfechten und verursache durch die frühzeitig erforderliche Zahlung dieser Gebühr zusätzliche für den Anmelder unzumutbare Kosten.
- (iv) Als Hilfsantrag werde eine neue Fassung des Patentanspruchs 1 eingereicht.

IV. Die Beschwerdeführerin beantragte,

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Anmeldung zur weiteren Prüfung des Gegenstandes von Anspruch 1 an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen;

hilfsweise beantragte sie die Entscheidung aufzuheben und die Anmeldung zurückzuverweisen mit der Auflage, die Prüfung auf der Grundlage des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anspruchs 1 fortzusetzen, wobei ihr das Recht auf Ausscheidung nicht mehr beanspruchter Teile erhalten bleiben solle.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die Regeln 44 bis 47 EPÜ betreffen Ausführungs-
vorschriften zur Erstellung des europäischen
Recherchenberichtes gemäß Artikel 92 EPÜ. Entsprechend
Regel 46 (1), Satz 1 EPÜ erstellt die Recherchen-
abteilung einen teilweisen Recherchenbericht für die
Teile der Anmeldung, die sich auf die zuerst in den
Patentansprüchen erwähnte Erfindung im Sinne des
Artikels 82 EPÜ beziehen, falls die Anmeldung nach
Auffassung der Recherchenabteilung nicht den
Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung
entspricht. Diesen Vorgaben entsprach die
Recherchenabteilung in ihrer Mitteilung vom
16. Juni 1993. In dieser Mitteilung setzte sie ferner
die in Regel 46 (1), Satz 2 EPÜ vorgeschriebene Frist
zur Entrichtung weiterer Recherchegebühren, falls der
europäische Recherchenbericht die beiden näher
bezeichneten Erfindungen ebenfalls erfassen soll. Nach
Ablauf dieser Frist erstellte die Recherchenabteilung am
1. Oktober 1993 die in der Regel 46 (1), Satz 3 EPÜ
vorgesehene Mitteilung. Dieses Vorgehen entsprach somit
genau den in Regel 46 (1) EPÜ vorgesehenen Maßnahmen.
Dies wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht
bestritten.

3. Nachdem die Beschwerdeführerin am 22. April 1994 den
Prüfungsantrag gestellt hatte, ging die Anmeldung an die
zuständige Prüfungsabteilung, die der Beschwerdeführerin
mit Bescheid vom 27. Oktober 1995 das Ergebnis der

materielrechtlichen Prüfung der recherchierten Erfindung mitteilte. Außerdem wies sie die Beschwerdeführerin nochmals darauf hin, daß Gegenstand der Anmeldung im Einklang mit G 0002/92 (ABl. EPA 1993, 591) nur noch diejenige Erfindung sei, für die die Recherchegebühr bezahlt wurde. Mit dem Hinweis auf die Möglichkeit, die anderen Erfindungen nach Artikel 76 EPÜ auszuschneiden, verknüpfte sie die Forderung den Gegenstand dieser Erfindungen aus den Unterlagen der recherchierten Anmeldung durch Streichen zu entfernen.

Dieser Forderung kam die Beschwerdeführerin nicht nach. Wie die Prüfungsabteilung telefonisch mitteilte (vgl. Telefonnotiz vom 14. Juni 1996, übersandt am 1. Juli 1996) verfolgte die Anmelderin auch nach der Umformulierung des Anspruchs 1 weiterhin Gegenstände, für die keine Recherchegebühr entrichtet wurde. Dies führte zur Zurückweisung der Anmeldung.

4. Die Beschwerde richtet sich nicht gegen den durch Regel 46, Absatz 1 EPÜ vorgeschriebenen Verfahrensablauf als solchen, sondern dagegen, daß die Beschwerdeführerin keine Gelegenheit bekam, mit der Recherchenabteilung, später auch mit der Prüfungsabteilung, die Rechtmäßigkeit des Vorwurfs der mangelnden Einheitlichkeit zu diskutieren.
- 4.1 Regel 46 (1) EPÜ bietet für eine solche Diskussion jedoch keinen Raum, da die dort erwähnte Auffassung der Recherchenabteilung, die die genannten ordnungspolitischen Folgen nach sich zieht, nach Artikel 106 EPÜ nicht beschwerdefähig ist. Beschwerdefähig sind erst die Entscheidungen der Prüfungsabteilung, wobei einer

Überprüfung der Auffassung der Recherchenabteilung hinsichtlich Einheitlichkeit jedoch nur noch in dem der Prüfungsabteilung vorliegenden Umfang der Anmeldung möglich ist. Der Umfang der Anmeldung wird, wie bereits oben erwähnt, im Einklang mit Regel 46 (1), Satz 3 EPÜ durch den am 1. Oktober 1993 mitgeteilten Umfang des Recherchenberichtes bestimmt.

4.2 In G 0002/92 wurde hierzu ebenfalls festgestellt, daß in der eingereichten Anmeldung nur ein Gegenstand weiterverfolgt werden kann, für den, nach Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ, eine Recherchegebühr bezahlt wurde (vgl. den letzten Absatz der Entscheidung).

4.3 In Punkt 5 der Beschwerdebegründung macht die Beschwerdeführerin geltend, sie habe keine Gelegenheit gehabt sich zur Frage der Einheitlichkeit zu äußern. Dies ist insofern richtig als ihr keine Gelegenheit gegeben wurde, die Frage der Einheitlichkeit mit der Recherchenabteilung oder der Prüfungsabteilung zu erörtern. Dies ist auch nicht zu beanstanden. Wie vorstehend bereits ausgeführt wurde, setzt die im Recherchenstadium nicht zu diskutierende Auffassung der Recherchenabteilung den in Regel 46 (1) EPÜ vorgesehenen Verfahrensablauf in Gang und der Anmelder kann nur im Prüfungsstadium die Auffassung der Recherchenabteilung hinsichtlich der mangelnden Einheitlichkeit anfechten und eine Erstattung der eventuell zuviel gezahlten Recherchegebühr nach Regel 46 (2) EPÜ beantragen (ABl. EPA 1993, Seite 596, Zeilen 5 bis 16). Voraussetzung hierfür ist jedoch, daß diese Gegenstände noch in der der Prüfungsabteilung vorliegenden Anmeldung

weiterverfolgt werden können. Dies setzt aber, wie oben erwähnt, die Zahlung der entsprechenden Recherchengebühren voraus. Dies ist hier eindeutig nicht der Fall, auch wenn die Aufforderung der Prüfungsabteilung nach Ausscheidung bzw. Einreichung einer Teilanmeldung, die bis zur endgültigen Erledigung der weiterverfolgten Anmeldung möglich ist, den Anschein des Gegenteils erwecken könnte.

5. Zusammenfassend stellt die Kammer fest, daß das EPÜ die Möglichkeit einer Anmelderin sich im Recherchenverfahren zur Frage der Einheitlichkeit zu äußern nicht vorsieht. Eine Erörterung dieser Frage ist erst im Prüfungsverfahren vorgesehen und beschränkt sich auf die Gegenstände, für die eine Recherchegebühr entrichtet wurde. Kommt die Prüfungsabteilung zu einer anderen Auffassung als die Recherchenabteilung, so wird nach den Vorgaben der Regel 46 (2) EPÜ verfahren. Bestätigt die Prüfungsabteilung die Auffassung der Recherchenabteilung, so kann der Anmelder für die weiteren Erfindungen Teilanmeldungen einreichen, falls er sie weiter verfolgen will. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Nachteile finanzieller Art sind nicht relevant, da der Verfahrensablauf zwingend durch Regel 46 EPÜ vorgegeben ist. Im übrigen überzeugen sie auch nicht, da der sicherste Weg zur Vermeidung unnötiger Kosten, z. B. durch Einreichung von Teilanmeldungen, die Befolgung der ordnungspolitischen Vorschriften der Regel 46 EPÜ ist.
6. Aus Vorstehendem ergibt sich, daß in der vorliegenden Patentanmeldung nur der Gegenstand weiterverfolgt werden kann, für den die Recherchenabteilung den Recherchen-

bericht erstellt hat. Die Frage, ob die Recherche im Einzelfall tatsächlich sämtliche Erfindungen umfaßt, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle, da der Verfahrensablauf nicht von dem Aufwand bei der Recherche, sondern durch Regel 46 EPÜ und damit einzig und allein durch die Auffassung der Recherchenabteilung in Kraft gesetzt wird.

7. Der Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung wird zurückgewiesen, da von der Beschwerdeführerin in dem Antrag ein Gegenstand weiterverfolgt wird, der wegen Nichtzahlung der Recherchegebühr in der vorliegenden Anmeldung nicht weiterverfolgt werden kann.

8. Dem Antrag auf Aufhebung der Entscheidung und Zurückverweisung des auf den recherchierten Gegenstand beschränkten Anspruchs 1 mit folgendem Wortlaut:

"1. Thermoplastische Formmassen enthaltend

A. 100 Gew.-Teile eines thermoplastischen Homopolymeren oder Copolymeren von ethylenisch ungesättigten Monomeren,

B. 0,1 bis 40 Gew.-Teile eines Additives mit einem Molekulargewicht kleiner 2000 g/Mol,

und

C. 0,5 bis 15 Gew.-Teile eines Magnesium-Aluminium-Silikates mit einem Schüttgewicht kleiner 1 g/cm³,

einem Teilchendurchmesse von 1 bis 5000 um, und einem Gehalt an Übergangmetallverbindungen kleiner 5 %, welches bei 700 bis 1100 °C durch das verdampfende Kristallwasser expandiert und danach mit Säuren behandelt worden ist."

zur weiteren Prüfung wird stattgegeben, da die Gründe der Zurückweisung für ihn nicht mehr gelten.

9. Der Antrag auf Feststellung des Rechtes zur Einreichung von Teilanmeldungen kann nicht behandelt werden, da er nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist und eine Entscheidung hierüber in der Kompetenz der Prüfungsabteilung liegt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

E. Görgmaier

C. Gérardin