

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
- (B) An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) An Vorsitzende
- (D) Keine Verteilung

E N T S C H E I D U N G
vom 28. August 2002

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0006/02 - 3.2.2

Anmeldenummer: PCT/EP01/04864

Veröffentlichungsnummer: -

IPC: A61C 9/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Zahnersatz
mittels Injektionsabdruck

Anmelder:

Laurisch, Reinhard

Einsprechender:

-

Stichwort:

Mangelnde Einheitlichkeit "a posteriori"

Relevante Rechtsnormen:

PCT Art. 17

PCT R. 40

Schlagwort:

"Mangelnde Einheitlichkeit (nein)"

Zitierte Entscheidungen:

W 0005/85, W 0010/89, W 0032/92, W 0011/99, G 0001/89

Orientierungssatz:

-



**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
des brevets**

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: W 0006/02 - 3.2.2
Internationale Anmeldung PCT/EP01/04864

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2
vom 28. August 2002

Anmelderin: Laurisch, Reinhard

Vertreter: Einsel, Martin
Patentanwälte Einsel & Kollegen
Jasperallee 1a
D-38102 Braunschweig (DE)

Gegenstand der Entscheidung: Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) des
Vertrages über internationale Zusammenarbeit
auf dem Gebiet des Patentwesens gegen die
Aufforderung des Europäischen Patentamts
(mit der internationalen Recherche
beauftragte Behörde) vom 14. September 2001
zur Einschränkung der Ansprüche oder zur
Zahlung zusätzlicher Gebühren.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. D. Weiß
Mitglieder: R. Ries
B. Schachenmann

Sachverhalt und Anträge

- I. Am 30. April 2001 hat die Anmelderin die internationale Anmeldung PCT EP01/04864 mit insgesamt 37 Ansprüchen beim Europäischen Patentamt eingereicht.
- II. Mit dem Schreiben vom 14. September 2001 forderte das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) den Anmelder gemäß Artikel 17.3 a) und Regel 40.1 PCT zur Zahlung von zwei (2) zusätzlichen Recherchegebühren auf. Die Aufforderung wurde damit begründet, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1 PCT nicht genüge. Dem Anmelder wurde als Begründung mitgeteilt, daß - nach dem Wegfall von Anspruch 1 aufgrund mangelnder Neuheit seines Gegenstandes gegenüber der technischen Lehre von Druckschrift D1 US-A-4 459 107 - sich die Ansprüche 2 bis 37 auf insgesamt acht (8) unterschiedliche Erfindungen bezögen. Da diese Ansprüche unterschiedliche technische Merkmale aufwiesen, mit denen auch unterschiedliche technische Probleme gelöst würden, bestünde zwischen diesen Ansprüchen kein technischer Zusammenhang. Damit fehle aufgrund von Regel 13.2 PCT zwischen diesen (im einzelnen genannten 8) Anspruchsgruppen die Einheitlichkeit.

Weiter wurde dem Anmelder mitgeteilt, daß für die in Gruppe 1 (Ansprüche 1 bis 5, 8, 13, 14 bis 24, 31, 32) zusammengefaßten sechs unterschiedlichen Erfindungen

- 1.1 Ansprüche 1, 2, 4, 5, 8, 14 bis 23: Verfahren bzw. Vorrichtung zur Herstellung von Zahnmodellen mit dem Schritt: Evakuierung des Hohlraums der Negativform im Vorabdruck bzw. mit Evakuierungskanal oder Funktionsbohrung

- 1.2 Ansprüche 1, 3: Herstellungsverfahren von Zahnmodellen mit dem Schritt: Ausübung eines Nachpreßdrucks auf die injizierte Abdruckmasse
- 1.3 Ansprüche 1, 13: Verfahren zur Herstellung von Zahnmodellen mit dem Schritt: Erfassung von Modellen mittels eines Laservermessungssystems
- 1.4 Anspruch 24: Verfahren zur Verwendung eines Abdrucklöffels als Munddusche
- 1.5 Anspruch 31: Evakuierungsadapter
- 1.6 Anspruch 32: Spritzenhalteradapter

ohne Mehraufwand, der eine zusätzliche Recherchegebühr gerechtfertigt hätte, eine vollständige Recherche durchgeführt wurde.

Jedoch wurde der Anmelder aufgefordert, für die Recherche der noch verbleibenden Erfindungen 7 und 8, zusammengefaßt in

Gruppe 2: Ansprüche 25 bis 30: Retentionsplatte zum Aufstecken auf einen Abdrucklöffel und

Gruppe 3: Ansprüche 1, 9, 11, 12, 33 bis 37: Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines Wurzelmodells

jeweils eine zusätzliche Recherchegebühr (d. h. insgesamt 2 Gebühren) zu entrichten.

III. Am 12. Oktober 2001 bezahlte der Anmelder eine (1) zusätzliche Recherchegebühr für den Gegenstand der Ansprüche 25 bis 30 (Gruppe 2: Retentionsplatten zum

Aufstecken auf einen Abdrucklöffel) unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) PCT.

In seinem Antwortschreiben von 12. Oktober 2001 vertrat der Anmelder die Ansicht, daß die in D1 beschriebene Vorrichtung keine unmittelbare Injektion von Abdruckmasse im Mundbereich erlaube und die dort beschriebene Methode sich vom beanspruchten Verfahren unterscheide. Auch der in D1 beschriebene Injektionslöffel ließe sich - im Gegensatz zum speziell für das beanspruchte Verfahren angepaßten Abdrucklöffel - nicht im Mund des Patienten handhaben. Weiterhin seien die beanspruchten Retentionsplatten (i), die ein Reponieren des Vorabdrucks im Abdrucklöffel in exakt der gleichen Position ermöglichen, und der Abdrucklöffel (ii) aufgrund ihrer exakt aufeinander abgestimmten Bohrungen einander entsprechende technische Mittel, welche erst in ihrem Zusammenwirken ein erfolgreiches Durchführen des beanspruchten Verfahrens garantieren. Einheitlichkeit sei mithin gegeben.

- IV. Mit Schreiben datiert am 14. November 2001 teilte die IRB dem Anmelder nach der Überprüfung des Widerspruchs mit, daß die Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühr berechtigt war. Als Begründung wurde vorgebracht, daß die beanspruchte Retentionsplatte zwar Stifte aufweise, die in Bohrungen, aber - im Gegensatz zur Ansicht des Anmelders - nicht unbedingt in Funktionsbohrungen des Abdrucklöffels aufgesteckt werden können. Gemäß Regel 40.2 e) PCT wurde dem Anmelder eine Frist von einem Monat zur Zahlung einer Widerspruchsgebühr gesetzt.
- V. Der Anmelder bezahlte die Widerspruchsgebühr am 14. Dezember 2001. In seinem begleitenden Schreiben gleichen Datums begründete der Anmelder erneut seine Ansicht zur Neuheit von Anspruch 1 gegenüber der Lehre

von D1 und zur Einheitlichkeit der Erfindungen von Gruppe 1 und 2.

VI. Die unabhängigen Ansprüche 1, 14 (Gruppe 1) und Anspruch 25 (Gruppe 2) lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von Zahnmodellen umfassend die folgenden Schritte:

- Herstellung eines Vorabdruckes mit einer Negativform des betreffenden Zahns beziehungsweise der betreffenden Zahnbereiche,

- Vorbereiten von mindestens einem Injektionskanal in dem Vorabdruck,

- Aufsetzen eines Vorabdrucks mit dem mindestens einen vorbereiteten Injektionskanal auf das Gebiß in der entsprechenden Position, gegebenenfalls nach Konditionierung des betreffenden Zahns beziehungsweise Zahnbereichs oder auf ein Kiefermodell (auch Gußmodell bezeichnet),

- Injizieren einer Abdruckmasse über den Injektionskanal in die Negativform des Vorabdruckes unter Ausbildung eines Modells, wobei sich das Material des Vorabdrucks und das Material der Abdruckmasse für das Modell nicht verbinden."

"14. Abdrucklöffel geeignet für die Anwendung in einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Abdrucklöffel (1) mindestens eine Funktionsbohrung (2) aufweist zum Anschluß von Injektionsmitteln und/oder einer Vakuumvorrichtung, wobei die mindestens eine Funktionsbohrung (2) auf den Seitenflächen des Abdrucklöffels (1) angeordnet ist."

"25. Retentionsplatte zum Aufstecken auf einen Abdrucklöffel,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Retentionsplatte (9, 10, 11) eine Vielzahl von Retentionsstiften aufweist, die bündig durch die in einem Abdrucklöffel (1) vorhandenen Bohrungen (7) und gegebenenfalls Funktionsbohrungen (2) aufgesteckt werden können."

Die abhängigen Ansprüche 26 bis 30 betreffen bevorzugte Ausführungsformen der beanspruchten Retentionsplatte nach Anspruch 25.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 c) und 40.3 PCT und ist somit zulässig.
2. Die Kammer, deren Zuständigkeit aus Artikel 154 (3) EPÜ in Verbindung mit Regel 40.2 c) PCT herzuleiten ist, hat somit zu untersuchen, ob der Einwand fehlender Einheitlichkeit bezüglich des in der strittigen Zahlungsaufforderung definierten zweiten Erfindungsgegenstandes (Ansprüche 25 bis 30) zutrifft und ob deshalb die Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühr gerechtfertigt war.
3. Wie bereits unter Punkt II der Entscheidung dargelegt hat die IRB den Einwand der mangelnden Einheitlichkeit auf die im Recherchenbericht angegebenen Druckschrift D1, US-A-4 459 107, gestützt, die alle technischen Merkmale von Anspruch 1 neuheitsschädlich vorwegnehme. Nach dem Wegfall von Anspruch 1 enthielten zwar die abhängigen Ansprüche 2 bis 13 und auch der unabhängige Anspruch 14 noch gegenüber der Lehre von Druckschrift D1 unterschiedliche Merkmale, diese wiesen jedoch kein

gemeinsames erfinderisches Konzept auf und lösten verschiedene Aufgaben. Die IRB hat somit im vorliegenden Fall zumindest für die erste Gruppe von insgesamt sechs Erfindungen 1.1 bis 1.6 den Einwand der mangelnden Einheitlichkeit "*a posteriori*" erhoben.

- 4.1 In der Entscheidung G 0001/89 wurde festgestellt, daß das EPA als IRB nach Artikel 17.3 a) PCT eine zusätzliche Recherchegebühr verlangen kann, wenn es der Auffassung ist, daß die internationale Anmeldung "*a posteriori*" keine Einheitlichkeit der Erfindung aufweist (siehe Punkt 7 Entscheidungsgründe). Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer macht auch deutlich, daß bei der Untersuchung des Erfordernisses der Einheitlichkeit immer zu berücksichtigen ist, daß dem Anmelder eine gerechte Behandlung zuteil wird und eine zusätzliche Gebühr nur in eindeutigen Fällen verlangt werden sollte. Da der Anmelder bei dieser Untersuchung nach dem PCT Verfahren normalerweise keine Gelegenheit zur Stellungnahme erhält, sollte die IRB bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit Zurückhaltung üben und in Grenzfällen nicht davon ausgehen, daß eine Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit nicht erfüllt. Diesen Vorgaben hat die IRB insofern Rechnung getragen, indem sie - nach dem Wegfall von Anspruch 1 - die Erfindungen der Gruppe 1 (d. h. 1.2 bis 1.6) ebenfalls recherchierte, ohne den Anmelder zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren aufzufordern.

- 4.2 Zwar hat der Anmelder der von der IRB erhobenen Beanstandung der mangelnden Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1 gegenüber Druckschrift D1 widersprochen und unterscheidende Merkmale des beanspruchten Verfahrens gegenüber D1 in seinem Widerspruch geltend gemacht. Wie die Entscheidung G 0001/89 jedoch feststellt, ist die Bewertung der IRB jedoch lediglich als vorläufige

Meinung anzusehen und stellt keine Sachprüfung im Sinne einer Prüfung auf Patentfähigkeit der Erfindung dar. Vielmehr hat sie nur die verfahrensrechtliche Wirkung, daß das in Artikel 17 und Regel 40 PCT festgelegte besondere Verfahren in Gang gesetzt wird und ist deshalb keine materialrechtliche Prüfung im üblichen Sinne. Diese erfolgt gegebenenfalls erst im Verfahren nach Kapitel II PCT durch eine Internationale Prüfungsbehörde (IPB). Erst dann hat der Anmelder im Dialog mit der IPB die Möglichkeit, erhobene Einwände durch die Einreichung geänderter Ansprüche erfolgreich auszuräumen. Bei der vorliegenden Sachlage sieht die Kammer deshalb keine Veranlassung, im Hinblick auf die erste Gruppe von Erfindungen (1.1 und auch 1.2 bis 1.6) im einzelnen Stellung zu nehmen und damit der eigentlichen Sachprüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit im Rahmen des späteren Verfahrens nach Kapitel II PCT durch die mit der Internationalen Prüfung beauftragten Behörde (IPB) vorzugreifen.

- 4.3 Selbst wenn die Bewertung der Erfindungen der Gruppe 1 durch die IRB, daß der Gegenstand von Anspruch 1 gegenüber der Lehre von D1 nicht neu sei, sich als zutreffend erweisen sollte, so folgt aus dieser Tatsache jedoch nicht automatisch, daß der Anmeldungsgegenstand nicht auf einer einzigen allgemein erfinderischen Idee beruht und somit uneinheitlich ist. Wie bereits unter Punkt 4.2 dargelegt, kann der Anmelder nämlich den Einwand der mangelnden Neuheit im Laufe der späteren Sachprüfung beheben, wenn er den Anmeldungsgegenstand gegenüber dem neuheitsschädlichen Stand der Technik einschränkt und abgrenzt (vgl. W 0005/85, Punkt 10 der Entscheidungsgründe; W 0010/89, Punkt 6 der Entscheidungsgründe; W 0032/92, Punkte 4 und 5 Entscheidungsgründe; W 0011/99, Punkt 3.1 Entscheidungsgründe). Eine solche Einschränkung kann z. B. durch die Aufnahme von weiteren technischen Merkmalen der Unteransprüche, die bevorzugte

Ausführungsformen der Erfindung betreffen, in den Hauptanspruch erfolgen.

Wie sich aus der Anmeldung, Seite 3 ergibt, liegt Anspruch 1 und zumindest den abhängigen Ansprüchen 2 bis 12 die gleiche technische Aufgabe zugrunde, nämlich ein Verfahren zur Herstellung von möglichst abbildungsgetreuen Modellen bereitzustellen, die als Vorlage für Zahnersatz einsetzbar sind. Dazu sollen u. a. Lufteinschlüsse im Abdruck vermieden (Seite 24), durch Nachpressen die Modellgenauigkeit sowohl unbehandelter als auch konditionierter Zähne verbessert (Seite 25) und die Rückstellung des Vorabdrucks unterstützt werden. Zusätzlich soll das Verfahren - in einer weiteren Ausgestaltung - auch die Erstellung von Wurzelmodellen und Sofort-Implantaten für komplette Zähne ermöglichen (Seite 16 ff). Schließlich soll das beanspruchte Verfahren die Möglichkeit einschließen, bei Bedarf den gewonnenen Vorabdruck mehrmals in den Abdrucklöffel zurückzusetzen und diesen damit z. B. zur Anfertigung von Kontrollmodellen erneut zu verwenden. Diese Aufgabe und ihre Lösung wird auch aus dem Beispiel Seite 37 ff der Anmeldung deutlich, wobei durch das Verfahren ein Vorabdruck mit einem eigens dazu vorbereiteten Abdrucklöffel mit aufgesteckten Retentionsplatten beschrieben wird.

Wie die IRB bereits in ihrer ausführlichen Stellungnahme selbst festgestellt hat, unterscheidet sich das beanspruchte Verfahren in den vorgenannten Aspekten von der Lehre gemäß D1, so daß die Bildung eines geänderten unabhängigen Verfahrensanspruchs 1 mit technischen Merkmalen, durch die dieser gegenüber D1 abgegrenzt und damit neu ist, ohne weiteres möglich erscheint.

- 4.4 Bezüglich der in Gruppe 1 zusammengefaßten Erfindungen ist ferner der Anmeldung auf Seite 5, Zeilen 6 bis 9 und Seite 26, Zeilen 16 bis 18 unmißverständlich zu

entnehmen, daß zur Durchführung des erfindungsgemäßen Injektionsabdruckverfahrens ein speziell dafür angepaßter Abdrucklöffel entwickelt wurde, der eine Injektion der Abdruckmasse durch die Löffelwand erlaubt und dafür buccale oder linguale Funktionsbohrungen aufweist, sowie weitere Bohrungen, die dem Rückhalt der Abdruckmasse auf dem Löffel dienen (sogenannte Retentionsbohrungen). Damit scheint klar, daß der Abdrucklöffel spezielle technische Merkmale aufweisen muß, die maßgeblich zur aufgabenmäßigen Durchführung des beanspruchten Verfahrens beitragen. Hinsichtlich des Erfordernisses der Einheitlichkeit ist ein solcher Sachverhalt jedoch nicht zu beanstanden. Dies scheint auch die IRB so gesehen zu haben, da sich das Verfahren (Anspruch 1) und den Abdrucklöffel (Anspruch 14) der ersten Gruppe von Erfindungen (Gruppe 1.1) zugerechnet hat.

- 4.5 Es stellt sich damit nur die Frage, ob die Ansprüche der Erfindungsgruppe 1 und der Erfindungsgruppe 2 dem Erfordernis der Einheitlichkeit entsprechen. Bezüglich der Gruppe 2 ist dabei folgendes zu beachten. Da der Vorabdruck zur Herausnahme des Zahnmodells aus dem Abdrucklöffel in vielen Fällen zerteilt bzw. zerstört werden muß, andererseits jedoch der Vorabdruck bei jeder weiteren Verwendung wieder exakt positioniert in den Abdrucklöffel zurückgesetzt werden muß, kann der Abdrucklöffel - in einer weiteren Ausgestaltung der Anmeldung - durch das Aufstecken von sogenannten Retentionsplatten ergänzt werden. Diese bilden den Gegenstand der Ansprüche 25 bis 30 (Erfindungsgruppe 2). Die in diesen Platten enthaltenen Retentionsstifte greifen in die entsprechenden Bohrungen des Abdrucklöffels ein und reichen bis ins Innere der Abdruckmasse, wo sie nach deren Aushärten Vertiefungen hinterlassen. Bei der Rekonstruktion und Wiederverwendung des Vorabdrucks läßt sich dieser durch Aufstecken der entsprechenden Retentionsplatten in die zuvor angelegten

Vertiefungen in der Wand in seiner Form und Position im Abdrucklöffel exakt wiederherstellen und kann so für die Herstellung weiterer, exakt gleicher Modelle wiederverwendet werden (siehe Anmeldung Seite 31, Zeile 25 bis Seite 33, Zeile 2). Es ist deshalb deutlich, daß Abdrucklöffel und Retentionsplatten nach der Art der "Schlüssel-Schloß" Kombination miteinander verbunden sind und einander entsprechende Merkmale aufweisen müssen, da andernfalls ein Ineinanderwirken unmöglich wäre. Bauteile mit solchen, sich einander entsprechenden Merkmalen sind jedoch im Hinblick auf die Ausführungsbestimmungen des PCT nicht als uneinheitlich zu beanstanden (siehe PCT Gazette, Special Issue, S-03/1998(E), 25. Juni 1998, Section Annex B, part 2, IV-II, example 9). Weiterhin läßt sich aus Sicht der Kammer auch diese bevorzugte Ausführungsform des Anmeldungsgegenstandes dem allgemeinen erfinderischen Konzept unterordnen, nämlich ein Verfahren zur Herstellung möglichst abbildungsgetreuer Zahnmodelle bereitzustellen. Außerhalb dieses Konzepts kommt der Erfindungsgruppe 2 keine eigenständige Bedeutung zu. Bei einer Neuformulierung der vorliegenden Ansprüche ließe sich dies z. B. dadurch zum Ausdruck bringen, daß der jetzt unabhängige, auf eine Retentionsplatte gerichtete Anspruch 25 als abhängiger Anspruch auf Anspruch 14 rückbezogen wird und damit die Retentionsplatten als eine bevorzugte Ausführungsform des Abdrucklöffels zur Durchführung des beanspruchten Verfahrens ausgewiesen werden.

5. In der Regel liegt Uneinheitlichkeit im Sinne von Artikel 17.3 a) und Regel 13 PCT dann vor, wenn die Gegenstände unabhängiger Ansprüche einschließlich ihrer Wirkungen keine einen offensichtlich erfinderischen Beitrag leistende Gemeinsamkeit in den sich vom nächst-kommenden Stand der Technik unterscheidenden Teilen der Ansprüche aufweisen. Wie oben gezeigt wurde, beziehen sich die von der Recherchenbehörde nach dem Wegfall von

Anspruch 1 definierten zwei Gruppen 1 und 2 jedoch nicht auf unterschiedliche Erfindungen. Vielmehr betreffen die beiden Anspruchsgruppen technische Merkmale, die durch ihr Zusammenwirken eine hohe Präzision bei der Herstellung von abbildungsgetreuen und wiederholt herstellbaren Zahnmodellen sowohl im Mund- als auch im Kieferbereich gewährleisten.

6. Die Kammer weist jedoch darauf hin, daß die vorgenommene Bewertung nicht ausschließt, daß in einem späteren Verfahren nach Kapitel II PCT der Einwand mangelnder Einheitlich gegenüber Teilen der Anmeldung mit anderen Gründen erneut erhoben werden könnte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Dem Widerspruch wird stattgegeben.
2. Die zusätzliche Recherchegebühr und die Widerspruchsgebühr sind zurückzuzahlen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

V. Commare

W. D. Weiß