

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [] Veröffentlichung im Abl.
(B) [] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [X] An Vorsitzende
(D) [] Keine Verteilung

ENTSCHEIDUNG
vom 27. Mai 2004

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0006/04 - 3.2.2

Anmeldenummer: PCT/EP02/13259

Veröffentlichungsnummer: -

IPC: C10B 25/16, C10B 25/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Koksofentür mit umlaufendem Gaskanal und Membrane

Anmelder:
Deutsche Montan Technologie GmbH

Einsprechender:
-

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
PCT Art. 17(3)a), 17(2)a)
PCT R. 40.1, 40.2, 13.1, 13.3

Schlagwort:
"Einheitlichkeit der Erfindung - a priori (ja) - a posteriori (ja)"

Zitierte Entscheidungen:
W 0007/99, W 0005/85, W 0010/89, G 0001/89

Orientierungssatz:
-



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: W 0006/04 - 3.2.2

FOR INTERNAL
USE ONLY

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2
vom 27. Mai 2004

Anmelder:

DEUTSCHE MONTAN TECHNOLOGIE GmbH
Zentrale Koordinierung
D-45307 Essen (DE)

Vertreter:

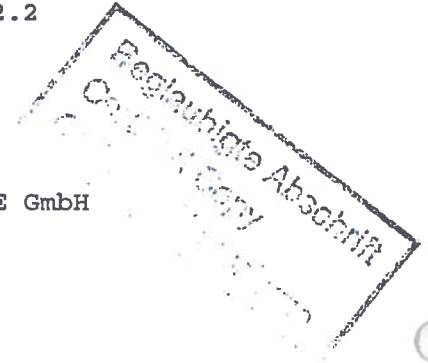
-

Angefochtene Entscheidung:

Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) des Vertrages
über internationale Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung
des Europäischen Patentamts (Internationale
Recherchenbehörde) vom 5. März 2003 zur
Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

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



Sachverhalt und Anträge

FOR INTERNAL
USE ONLY

- I. Am 26. November 2002 hat die Anmelderin die internationale Anmeldung PCT/EP 02/13259 eingereicht.

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 dieser Anmeldung lauten wie folgt:

"1. Koksofentür (1) mit einem die Ofentür im wesentlichen vollständig umgebenden Gaskanal und einer Membrane, die an der Koksofentür (1) befestigt ist und federnd gegen den Kammerrahmen anpressbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Gaskanal (5) an einer Membrane (3) aus mindestens zwei Schichten befestigt ist."

"2. Koksofentür (1) mit einer Membrane, die an der Koksofentür (1) befestigt ist und an den Kammerrahmen dichtend anpressbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Membrane (3) aus mindestens zwei flexiblen, gegeneinander verschiebbaren Schichten besteht."

- II. Mit dem Bescheid vom 5. März 2003 unterrichtete das EPA in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde (ISA) die Anmelderin dahingehend, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1 bis 13.3 PCT nicht entspreche, da sie zwei (2) Erfindungen enthalte. Die Anmelderin wurde nach Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT aufgefordert, innerhalb von 30 Tagen eine weitere Recherchegebühr zu entrichten.

In der dieser Aufforderung beigefügten Anlage (gesondertes Blatt) wurde der Anmelderin u. a. die Auffassung der ISA mitgeteilt, daß die beiden

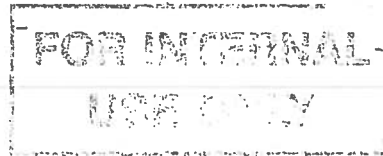
Erfindungen durch die folgenden Anspruchsgruppen bestimmt seien:

Gruppe 1: Ansprüche 1 und 3 bis 32 (teilweise):
Koksofentür mit einem Gaskanal und einer Membrane aus mindestens zwei Schichten und

Gruppe 2: Ansprüche 2 und 3 bis 32 (teilweise):
Koksofentür mit einer Membran aus mindestens zwei flexiblen, gegen einander verschiebbaren Schichten.

Die gemeinsame erfinderische Aufgabe beider in den unabhängigen Ansprüchen 1 und 2 genannten Erfindungen bestehe in der Bereitstellung einer Koksofentür, welche eine vollständige Abdichtung gewährleiste. Diese Aufgabe sei jedoch bereits aus dem Stand der Technik D1 DE 4103504 A1 und D2 WO 01/30939 A1 bekannt. Weitere gemeinsame Aufgaben, die als gemeinsame erfinderische Idee im Sinne von Regel 13.1 PCT genutzt werden könnten, seien nicht gegeben (siehe gesondertes Blatt, Seite 1, Punkt B)).

Die einzigen technischen Merkmale, die beide Erfindungen gemeinsam aufwiesen, beständen in einer Koksofentür mit einer Membrane aus zwei Schichten. Solche Koksofentüren seien jedoch aus Druckschrift D1 DE 4103504 A1 bereits bekannt. Sie stellten demzufolge kein besonderes (neues und erfinderisches) technisches Merkmal im Sinne von Regel 13.2 PCT dar, das eine gemeinsame erfinderische Idee begründen könnte. Weiterhin wurde der Anmelderin mitgeteilt, daß nur der Gegenstand der Ansprüche von Gruppe 1 recherchiert wurde (siehe gesondertes Blatt, Punkt C); Seite 2, letzter Satz).



III. Die Anmelderin zahlte am 31. März 2003 die zusätzlich Recherchegebühr unter Widerspruch nach Regel 40.2 c) PCT, der am 1. April 2003 eingereicht wurde und worin die Rückzahlung der zusätzlichen Recherchegebühr beantragt wurde.

In ihrer Begründung des Widerspruchs erläuterte die Anmelderin im einzelnen ihre Ansicht, daß die gemeinsame erfinderische Idee der vorliegenden Anmeldung in der flexiblen, aus mindestens zwei Schichten bestehenden Membrane bestehe. Nur mit dieser flexiblen Membrane könne die anmeldungsgemäße Aufgabe, nämlich jederzeit eine vollständige Abdichtung der Koksofentür sicher zu gewährleisten, gelöst werden. Im übrigen weise - im Gegensatz zur Ansicht der ISA - die in Druckschrift D1 gezeigte Koksofentür keine Membrane mit zwei Schichten auf. Vielmehr bestehe die dort beschriebene Membrane (17) aus einer einzigen Schicht, die mit Hilfe der Blattfedern (16) an den Kammerrahmen gepreßt werde. Diese Blattfedern stellten jedoch keine zweite Membranschicht im Sinne der Anmeldung dar. Das Erfordernis der Einheitlichkeit sei mithin erfüllt.

IV. In ihrer Mitteilung über die Überprüfung der Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühr vom 11. Juni 2003 unterrichtete die ISA die Anmelderin, daß die Aufforderung berechtigt war und forderte sie auf, für die weitere Prüfung des Widerspruchs die Widerspruchsgebühr innerhalb eines Monats zu entrichten. In ihrer Begründung vertrat die ISA erneut die Ansicht, die in Druckschrift D1 gezeigte Blattfeder (16) bilde die zweite Schicht der Membrane. Damit sei das



gemeinsame technische Merkmal, nämlich eine zweischichtige Membran, aus D1 bekannt.

- V. Die Widerspruchsgebühr wurde von der Anmelderin am 10. Juli 2003 entrichtet. In einer weiteren Eingabe gleichen Datums erläuterte die Anmelderin erneut ihre Ansicht zum genannten Stand der Technik und beantragte die Rückzahlung der Widerspruchsgebühr.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 c) und e) und 40.3 PCT und ist somit zulässig.
2. Nach der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/89 Ziffer 8.1 der Entscheidungsgründe darf sich die ISA bei der Durchführung einer effizienten Recherche nur eine **vorläufige Meinung** über die Neuheit und erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstandes bilden, die jedoch für die materialrechtliche Prüfung in keiner Weise bindend ist. Dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn die ISA feststellt, daß eine internationale Anmeldung entweder "*a priori*" oder "*a posteriori*" das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1 PCT nicht erfüllt. Die Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit durch die ISA hat nur die verfahrensrechtliche Wirkung, daß das besondere Verfahren nach Artikel 17 und Regel 40 PCT in Gang gesetzt wird und ist deshalb keine "materiellrechtliche Prüfung" im üblichen Sinn.

Die Große Kammer fügte hinzu, daß bei der Untersuchung des Erfordernisses der Einheitlichkeit der Erfindung durch die ISA immer berücksichtigt werden sollte, daß

dem Anmelder eine gerechte Behandlung zuteil wird und daß die zusätzliche Gebühr nach Artikel 17 (3) a) PCT nur in eindeutigen Fällen verlangt werden sollte. Da der Anmelder bei dieser Untersuchung nach dem PCT keine Gelegenheit zur Stellungnahme erhält, sollte die ISA bei der Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit Zurückhaltung üben; sie soll in Grenzfällen nicht davon ausgehen, daß eine Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit nicht erfüllt (siehe G 1/89, Ziffer 8.2 der Entscheidungsgründe).

3. *Einheitlichkeit "a priori":*

Gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist für eine Einheitlichkeitsbeanstandung "a priori" stets die von der Anmelderin gewollte, subjektive Aufgabe der Erfindung heranzuziehen (siehe z. B. W 7/99, Ziffer 3 der Entscheidungsgründe). Wie auf Seite 2, Absatz 2, der Anmeldung dargelegt, besteht die anmeldungsgemäße Aufgabe darin, eine Koksofentür mit umlaufendem Gaskanal zur Verfügung zu stellen, deren Abdichtleisten einen derart großen Federweg aufweisen, daß der Gaskanal sich allen stattfindenden Verformungen anpassen kann und so jederzeit eine vollständige Abdichtung gewährleistet wird. Außerdem soll das Abdichtsystem bei bestehenden Koksofentüren nachrüstbar sein, d. h. auch bei Koksofentüren einsetzbar sein, bei denen auf einen Gaskanal verzichtet wurde und die ein aus dem Stand der Technik bekanntes Dichtsystem aufweisen (siehe Beschreibung Seite 3, erster Absatz).

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche 1 und 2 gelöst, nämlich durch eine Koksofentür

mit einer aus mindestens zwei Schichten bestehenden Membrane. Bei diesem Sachverhalt kann nicht bestritten werden, daß die Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 dieselbe technische Aufgabe lösen, also "*a priori*" durch eine gemeinsame erfinderische Idee verbunden sind. Zu dieser Bewertung gelangte im übrigen auch die ISA, wie sie in ihrem Schreiben vom 5. März 2003, Seite 1, letzter Absatz, Punkt B feststellt. Im Gegensatz zur Ansicht der ISA bleibt es dabei ohne Bedeutung, ob diese Aufgabe bereits aus dem Stand der Technik bekannt war oder nicht.

Unter diesen Umständen ist die Antwort der Anmelderin im Widerspruchsschriftsatz vom 1. April 2004 nicht als inkorrekt anzusehen. Die Einheitlichkeit des Gegenstandes der unabhängigen Ansprüche 1 und 2 kann somit "*a priori*" nicht in Frage gestellt werden.

4. *Einheitlichkeit "a posteriori":*

- 4.1 Die ISA stützt ihre Einheitlichkeitsbeanstandung "*a posteriori*" im wesentlichen auf die Auslegung der Lehre von Druckschrift D1, wonach eine Koksofentür mit einer zweischichtigen Membrane zum Abdichten der Tür gegen den Ofenraum bekannt sei.

Nach einer vorläufigen Bewertung der Lehre von Druckschrift D1, die bereits in der Beschreibung der Anmeldung als technisch relevanter Hintergrund gewürdigt ist, zeigt diese jedoch lediglich eine Koksofentür mit einer äußeren Membrane 8, welche mit einer Isolierung 11 versehen ist sowie eine einschichtige Heißmembran 17, welche mit den Blattfedern 16 gegen den inneren Kammerrahmen des Koksofens gepreßt wird und so den

Ofenraum abdichtet. Anmeldungsgemäße Membranen mit zwei oder mehreren übereinander angeordneten Blechen, wie sie in den Figuren 1 bis 6, 8 und 10 der Anmeldung dargestellt werden, sind aus Druckschrift D1 nicht erkennbar. Diese Feststellung gilt im übrigen auch für die in Druckschrift D2 gezeigte Koksofentür, bei welcher der auf dem Türrahmen 14 anliegende Gaskanal 1 an der (einschichtigen) Ofentür 5 befestigt ist. Auch hier ist eine aus zwei oder mehr Schichten bestehende Membrane nicht offenbart. Die Ausführungen der Anmelderin im Widerspruchsschriftsatz zum Stand der Technik D1 und D2 können mithin nicht als unzutreffend angesehen werden. Der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 2 scheint somit gegenüber der genannten Stand der Technik D1 und D2 neu zu sein.

- 4.2 Die ISA hat ihre Recherche auf die Ansprüche der Erfindungsgruppe 1 (Ansprüche 1, 3-32) beschränkt (siehe Schreiben vom 5. März 2003, gesondertes Blatt, Seite 2, letzter Satz).

Im vorliegenden Fall betreffen die beiden unabhängigen Ansprüche 1 und 2 Koksofentüren, die sich im wesentlichen durch das Vorhandensein bzw. Fehlen eines Gaskanals unterscheiden und dadurch, daß die Membranschichten flexibel und gegeneinander verschiebbar sind. Die zu recherchierenden technischen Merkmale der Gegenstände der von der ISA identifizierten Erfindungsgruppen 1 und 2 (unabhängige Ansprüche 1 und 2) kommen sich somit konzeptionell sehr nahe, denn sie betreffen beide das Problem des vollständigen Abdichtens des Koksofenraums durch die Koksofentür mittels einer Membran mit mindestens zwei Schichten. Nach der Meinung der Kammer hätte - insbesondere im Hinblick auf die in

den Richtlinien für die Internationale Recherche S-06/1998(E), VII-12 dargelegten Prinzipien - die Durchführung einer als vollständig anzusehenden Recherche somit keine umfangreichen Nachforschungen in anderen, technisch unterschiedlichen Gebieten vorausgesetzt und wäre ohne wesentlichen Mehraufwand möglich gewesen. Diesen Prinzipien ist die ISA im vorliegenden Fall jedoch nicht gefolgt.

- 4.3 Die ISA hat unter dem Verweis auf die PCT Gazette, 1. Juli 1998, Sektion IV, Anhang B, Teil 1, (c) (wahrscheinlich gemeint: PCT-Administrative Instructions under the PCT (S-03/1998, as in force 1 Juli 1998, Annex B, Teil 1 (c)) bei ihrer Bestimmung der Einheitlichkeit allein die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 berücksichtigt (siehe Schreiben vom 5. März 2003, Seite 1, Absatz 6).

Wenn jedoch - wie im vorliegenden Fall durch die ISA - die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes eines unabhängigen Anspruchs in Frage gestellt wird, so folgt aus dieser Tatsache nicht automatisch, daß der Anmeldungsgegenstand nicht auf einer einzigen allgemein erfinderischen Idee beruht und somit uneinheitlich ist. Den Einwand der mangelnden Neuheit kann der Anmelder nämlich im Laufe der späteren Sachprüfung nach PCT Kapitel II dadurch erfolgreich beheben, indem er den Anmeldungsgegenstand gegenüber dem neuheitsschädlichen Stand der Technik einschränkt (vgl. auch W 5/85, Ziffer 10 der Entscheidungsgründe und W 10/89, Ziffer 6 der Entscheidungsgründe). Eine solche Einschränkung wird im vorliegenden Fall als ohne weiteres möglich angesehen und kann z. B. durch die Aufnahme von technischen Merkmalen der Unteransprüche 3 bis 31, die bevorzugte Ausführungsformen der beanspruchten Koksofentüren betreffen, in den unabhängigen Anspruch 1 oder 2 erfolgen. In späteren

Schreiben hat die Anmelderin bereits ihre Bereitschaft erkennen lassen, den von der ISA erhobenen Beanstandungen zu begegnen.

5. Da somit die in der Aufforderung der ISA vom 5. März 2003 angegebenen Gründe für die festgestellte Uneinheitlichkeit nicht überzeugen können, war die Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr nicht gerechtfertigt. Demzufolge können die Gebühr für eine zusätzliche Erfindung und die Widerspruchsgebühr nicht einbehalten werden.

6. Es bleibt noch festzustellen, daß die Kammer nach Regel 40.2 PCT lediglich zu prüfen hatte, ob die von der ISA vorgebrachten Gründe eine Beanstandung der Einheitlichkeit der Anmeldung im Lichte des Widerspruchsvorbringens überzeugend belegen und ob demzufolge die zusätzlichen Gebühren gerechtfertigt waren. Es konnte von Amts wegen jedoch nicht untersucht werden, ob ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit aus anderen als den angegebenen Gründen gerechtfertigt gewesen wäre, z. B. unter Berücksichtigung weiterer bei der Recherche gefundener Druckschriften. Somit schließt die vorliegende Entscheidung nicht aus, daß in Zuge der Sachprüfung nach dem PCT Kapitel II Verfahren der Einwand mangelnder Einheitlichkeit mit einer anderen Begründung erneut erhoben werden könnte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

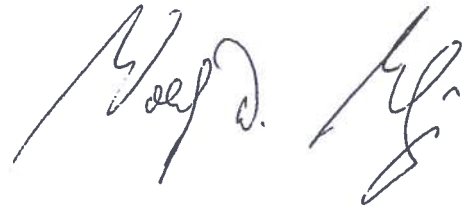
1. Dem Widerspruch wird stattgegeben.
2. Die zusätzliche Recherchegebühr und die Widerspruchsgebühr sind zurückzuzahlen.

Der Geschäftsstellenbeamte:



R. Schumacher

Der Vorsitzende:



W. D. Weiß

