

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 9. März 2007**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** W 0017/06 - 3.3.05

**Anmeldenummer:** PCT/EP2005/012233

**Veröffentlichungsnummer:** WO 2006/053712

**IPC:** B01F 5/06

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zur Herstellung feinteiliger flüssig-flüssig  
Formulierungen und Vorrichtung zur Herstellung feinteiliger  
flüssig-flüssig Formulierungen

**Anmelder:**

BASF AG

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

Flüssig-flüssig Formulierungen/BASF

**Relevante Rechtsnormen:**

PCT Art. 13(3)a

PCT R. 13, 40

**Schlagwort:**

"Fristgerechte Bezahlung der Widerspruchsgebühr: ja"

"Zulässigkeit des Widerspruchs: ja"

"Mangelnde Einheitlichkeit a posteriori geltend gemacht"

"Begründung der IRB nicht zutreffend"

"Gebührenrückzahlung: ja"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



**Aktenzeichen:** W 0017/06 - 3.3.05

**Internationale Anmeldung** PCT/EP2005/012233

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05**  
**vom 9. März 2007**

**Anmelder:** BASF AG  
D-67056 Ludwigshafen (DE)

**Vertreter:** BASF AG  
D-67056 Ludwigshafen (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung des Europäischen Patentamts (Internationale Recherchenbehörde) vom 15. Februar 2006 zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzende:** M. Eberhard  
**Mitglieder:** B. Czech  
T. Bokor

## Sachverhalt und Anträge

I. Die internationale Patentanmeldung PCT/EP2005/012233 umfasst insgesamt 9 Patentansprüche, unter anderem einen unabhängigen Vorrichtungsanspruch 7 mit folgendem Wortlaut:

*"7. Vorrichtung zur Herstellung einer feinteiligen flüssig-flüssig Formulierung bestehend aus*

*a) einer Blende mit wenigstens einer Eintrittsdüse und einer Blende mit wenigstens einer Austrittsdüse, wobei sich im Zwischenraum zwischen den Blenden ein statischer Mischer befindet und gegebenenfalls zusätzlich mechanische Energieeinbringung erfolgt oder*

*b) aus einer Blende mit wenigstens einer Eintrittsdüse und einer Prallplatte, wobei sich im Zwischenraum zwischen der Blende und der Prallplatte gegebenenfalls ein statischer Mischer befindet und/oder mechanische Energieeinbringung erfolgt."*

II. Per Mitteilung vom 15. Februar 2006 (Formblatt "PCT/ISA/206 (April 2005)") wurde der Anmelder durch die Internationale Recherchenbehörde (in der Folge mit "IRB" bezeichnet) unter Bezugnahme auf Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT aufgefordert, eine zusätzliche Recherchengebühr zu entrichten, da die internationale Anmeldung zwei Erfindungen umfasse und dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1 bis 13.3 PCT nicht entspreche. Zur Begründung hat die IRB inter alia Folgendes ausgeführt (siehe Formblatt "PCT/ISA/206 (gesondertes Blatt)"):

"Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

1. Anspruch: 7 a)

Anspruch 7 Teil a) umfasst eine Vorrichtung zur Herstellung einer feinteiligen flüssig-flüssig Formulierung bestehend aus einer Blende mit wenigstens einer Eintrittsdüse und einer Blende mit wenigstens einer Austrittsdüse, wobei sich im Zwischenraum zwischen den Blenden ein statischer Mischer befindet.

2. Anspruch: 7b)

Anspruch 7 Teil b) beansprucht eine Vorrichtung zur Herstellung einer feinteiligen flüssig-flüssig Formulierung bestehend aus einer Blende mit wenigstens einer Eintrittsdüse und einer Prallplatte."

"Anmerkung: Die im Anspruch 7 in den Teilen a) und b) benutzten Ausdrücke "... gegebenenfalls ..." tragen nicht zur Beschränkung des Schutzzumfangs des Patentanspruchs bei, d.h. das nach einem derartigen Ausdruck stehende Merkmal ist als ganz und gar fakultativ anzusehen. Ergänzend hierzu wird aufgrund der Anspruchsformulierung davon ausgegangen, dass sich das fakultative Merkmal im Anspruch 7b) auf die gesamte Formulierung "... wobei sich im Zwischenraum zwischen der Blende und der Prallplatte gegebenenfalls ein statischer Mischer befindet und/oder mechanische Energieeinbringung erfolgt..." erstreckt."

"I. Die verschiedenen Erfindungen teilen lediglich die Vorrichtungsmerkmale einer Vorrichtung zur Herstellung einer feinteiligen flüssig-flüssig Formulierung

bestehend aus einer Blende mit wenigstens einer Eintrittsdüse.

Diese Merkmale sind jedoch beispielsweise aus der Druckschrift US 2003/0224308 A1 (= D1) bekannt, siehe dort insbesondere die Figuren 2 und 3, Paragraphen 0013, 0077 und 0078. Aus diesem Grund können diese bekannten gemeinsamen Merkmale nicht als besondere technische Merkmale angesehen werden."

"II. Die verbleibenden Merkmale der verschiedenen Erfindungen lösen unterschiedliche Aufgaben mit Hilfe unterschiedlicher möglicherweise besonderer technischer Merkmale, und die verschiedenen Erfindungen sind untereinander nicht in der Weise verbunden, dass sie eine einzige erfinderische Idee verwirklichen:

II.a Die zu lösende Aufgabe der ersten Erfindung besteht in der Verbesserung der Stabilität der Partikel der erhaltenen feinteiligen Emulsion (siehe auch in der Beschreibung auf S. 5 Z. 1 bis 3); das diese Aufgabe lösende Merkmal ist die Anordnung eines statischen Mischers im Zwischenraum zwischen den Blenden.

II.b Die zu lösende Aufgabe der zweiten Erfindung ist die Herstellung einer feinteiligen flüssig-flüssig Emulsion (siehe in der Beschreibung S. 5 Z. 28 bzw. S. 7 Z. 16, 17). Das Merkmal, das diese Aufgabe löst, ist darin zu sehen, dass die Vorrichtung eine Prallplatte umfasst."

"III. Es ist daher mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung festzustellen, da die erforderliche Einheitlichkeit der Erfindung damit insofern nicht mehr

gegeben ist, als zwischen den verschiedenen Gegenständen des Anspruchs 7 wie oben angegeben kein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt. Somit liegt weder hinsichtlich der besonderen technischen Merkmale noch hinsichtlich der gelösten Probleme zwischen den genannten Gruppen von Ansprüchen Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1 und 13.2 PCT vor."

Die Mitteilung vom 15. Februar 2006 (Formular PCT/ISA/206) umfasst auch das "Ergebnis der Teilrecherche" (siehe "Anhang Blatt 1"), welches auf Anspruch 7 eingeschränkt ist. Darin sind folgende Passagen der D1 aufgelistet: Absätze 0002, 0011, 0013, 0077, 0078, 0080, Abbildungen 2, 3, 8, 16, 18-21, 27-29, Zusammenfassung".

III. Der Anmelder hat die geforderte zusätzliche Recherchegebühr am 14. März 2006 unter Widerspruch entrichtet. In dem am selben Tag eingegangenen Schreiben hat er zur Begründung Folgendes ausgeführt:

"Nach Ansicht der Anmelderin handelt es sich bei der vorliegenden Erfindung um eine einheitliche Erfindung. Bei den in Anspruch 7 aufgeführten Varianten a) und b) handelt es sich lediglich um zwei verschiedene Alternativlösungen, denen jedoch eine einzige allgemeine erfinderische Idee zu Grunde liegt (Regel 13.1 PCT). Mit beiden Ausführungsvarianten werden feinteilige flüssig-flüssig Formulierungen hergestellt. Außerdem ist beiden Varianten gemeinsam, dass sich im Zwischenraum ein statischer Mischer befinden kann sowie gegebenenfalls eine mechanische Energieeinbringung erfolgen kann."

- IV. Per Mitteilung vom 20. Juni 2006 (siehe Formblatt "PCT/ISA/228 (April 2005)") wurde der Anmelder unter Bezugnahme auf Regel 40.2 e) PCT aufgefordert, die Widerspruchsgebühr zu entrichten, weil die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren nach Überprüfung ihrer Berechtigung aufrechterhalten werde. Im Blatt "Anhang" des besagten Formblatts wird unter anderem ausgeführt, dass sich der Überprüfungsausschuss der Argumentation des Anmelders nicht anschließen könne, da zumindest in der Anspruchsvariantevariante b) der statische Mischer lediglich ein optionales Merkmal darstelle. Die Aufforderung zur Zahlung einer weiteren Recherchegebühr scheine bezüglich der mangelnden Einheitlichkeit klar und sachlich korrekt zu sein. Daher werde keine Rückerstattung der zusätzlichen Recherchegebühr angeordnet.
- V. Die Widerspruchsgebühr wurde am 17. Juli 2006 entrichtet.

## **Entscheidungsgründe**

1. Fristgerechte Zahlung der Widerspruchsgebühr
  - 1.1 Das Widerspruchsverfahren gemäß Artikel 17(3) a) und Regel 40 PCT
    - 1.1.1 Das Anmeldedatum der internationalen Anmeldung ist der 15. November 2005. Daher kommt im vorliegenden Fall die Ausführungsordnung zum PCT in ihrer Fassung vom 1. April 2005 zur Anwendung.

1.1.2 Nach Regel 40.2 c) PCT kann der Anmelder die von der internationalen Recherchenbehörde (in der Folge mit "IRB" bezeichnet) gemäß Artikel 17 (3) a) PCT geforderten, zusätzlichen Recherchegebühren unter Widerspruch entrichten. Der Widerspruch wird dann von einem **im Rahmen der IRB gebildeten Überprüfungsgremium** geprüft, welches eine vollständige oder teilweise Rückzahlung der zusätzlichen Gebühren anordnen kann.

1.1.3 Nach Regel 40.2 e) PCT **kann** die IRB die Prüfung eines derartigen Widerspruchs von der Entrichtung einer Widerspruchsgebühr abhängig machen. Gemäß Regel 40.1 iii) ist in diesem Fall der Anmelder aufzufordern, diese Widerspruchsgebühr innerhalb eines Monats nach dem Datum der Aufforderung zu entrichten. Letztere Aufforderung hat laut Regel 40.1 gemeinsam mit der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren zu erfolgen.

1.2 Das Widerspruchsverfahren vor dem EPA als IRB

1.2.1 Aufgrund ihres Anmeldedatums ist die vorliegende Anmeldung vom EPA als IRB gemäß dem in der "Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1 März 2005 über das Widerspruchsverfahren nach dem PCT" (ABl EPA 2005, 226, in der Folge mit "ABl-Mitteilung" bezeichnet) bekannt gegebenen Verfahren zu behandeln.

1.2.2 In Abweichung von Regel 40.1 iii) PCT erfolgt gemäß der ABl-Mitteilung die Aufforderung zur Entrichtung der Widerspruchsgebühr nicht zusammen mit der Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchegebühren, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Bis zum Inkrafttreten des EPÜ in seiner 2000 revidierten Fassung unterzieht das EPA als IRB den Widerspruch des Anmelders nämlich zunächst



als "Dienstleistung" einer "internen" Überprüfung. "Um dem Anmelder entgegenzukommen" und ihm zu ermöglichen, das Ergebnis dieser "internen" Überprüfung zu analysieren, erhebt das EPA die Widerspruchsgebühr erst einen Monat nach dem Tag an dem der Anmelder über das Ergebnis der "internen" Überprüfung informiert wurde, siehe Punkt 3. der ABl-Mitteilung.

1.3 Die Anwendung dieses Verfahrens führt dazu, dass der Anmelder erst durch die Mitteilung der Recherchenbehörde, in der er über das Ergebnis dieser "internen" Überprüfung unterrichtet wird, zur Zahlung der Widerspruchsgebühr aufgefordert wird. Als Beginn der Zahlungsfrist für die Widerspruchsgebühr wird das Datum dieser letzterwähnten Mitteilung herangezogen. Im vorliegenden Fall ist dies mittels "Formblatt PCT/ISA/228 (April 2005)" geschehen, siehe insbesondere Punkte 1. und 2. des Formblatts.

1.3.1 Es werden also nicht alle Vorschriften der Regel 40.1 PCT vom EPA als IRB streng eingehalten. Die ABl-Mitteilung des EPA selbst macht allerdings deutlich, dass die Anwendung eines vom Wortlaut des PCT abweichenden, weniger strikten Verfahrens **zugunsten des Anmelders** erfolgt, und dass dies die klare Absicht des EPA als IRB ist, siehe insbesondere die englische und französische Fassung der Mitteilung, Absatz 3, letzter Satz: "...by way of concession", "à titre de concession".

1.3.2 Laut Regel 40.2 e) PCT gilt ein Widerspruch als nicht erhoben, wenn der Anmelder die Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der Frist nach Regel 40.1 iii) entrichtet. Allerdings ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass Regel 40.1 iii) PCT nicht nur die Frist zur Zahlung der

Widerspruchsgebühr festlegt, sondern auch die Verpflichtung der Recherchenbehörde, den Anmelder auf seine Zahlungspflicht aufmerksam zu machen und die entsprechende Frist zu setzen. Der Ausdruck " ... nach dem Datum der **Aufforderung**... " in Regel 40.1 iii), PCT bezieht sich demnach nicht nur auf das Datum der Aufforderung gemäß Artikel 17 Absatz (3) a) und Regel 40.1 ii) PCT, sondern auch auf die Aufforderung zur Zahlung der Widerspruchsgebühr selbst, siehe den ersten Satz in Regel 40.1 iii), PCT: "ist der Anmelder **aufzufordern**,...". Ohne eine vorangegangene, ausdrückliche Aufforderung zur Entrichtung der Widerspruchsgebühr mit Fristsetzung seitens der IRB kann daher die laut Regel 40.2 e) PCT vorgesehene Rechtsfolge (Widerspruch gilt als nicht erhoben) einer nicht fristgerechten Entrichtung der Gebühr nicht eintreten.

- 1.4 Die Vorgangsweise gemäß der ABl-Mitteilung entspricht zwar der Regel 40.1 iii) insofern als der Anmelder zur **Entrichtung** einer **Widerspruchsgebühr** innerhalb einer **einmonatigen Frist aufgefordert** wird, nicht jedoch bezüglich des Zeitpunkts der Aufforderung, welche laut Regel 40.1 "in" der Aufforderung gemäß Artikel 17 (3) a) PCT zu erfolgen hat, also gleichzeitig mit der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren. Nicht zuletzt im Hinblick darauf, dass die Behörde von der Zahlung einer Widerspruchsgebühr gemäß Regel 40.2. e) PCT auch ganz absehen kann, scheint die besagte Abweichung zugunsten des Anmelders nach Auffassung der Kammer nicht rechtswidrig zu sein.

- 1.5 Inwieweit die Abwicklung des Widerspruchsverfahrens gemäß der ABl-Mitteilung dem in der Ausführungsordnung des PCT vorgesehenen Verfahren genügt und welche

Rechtsfolgen sich aus der besagten Abweichung ergeben könnten, kann dahingestellt bleiben. Die Kammer als Überprüfungsorgan des Widerspruchs gemäß Regel 40.2 c) PCT (siehe auch Artikel 154 (3) EPÜ) sieht sich nicht befugt, diese Praxis des Europäischen Patentamts als IRB (PCT-Behörde) zu billigen oder zu verbieten. Die Aufgabe der Kammer ist (im Rahmen der Prüfung der Zulässigkeit des Widerspruchs) vielmehr darauf beschränkt, die Formerfordernisse des Widerspruchs des Anmelders zu prüfen. Weiterhin kann die Kammer - mangels Befugnis und unmittelbar anwendbarer Rechtsgrundlage im PCT selbst - aus dieser einseitigen Änderung des Widerspruchsverfahrens durch das Europäische Patentamt als IRB keine weitere Rechtsfolge ableiten.

- 1.6 Nach Auffassung der Kammer konnte der Anmelder im Hinblick auf die Abl-Mitteilung auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Verfahrensweise der IRB im vorliegenden Fall, mit der gegenüber der Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr (mittels "Formblatt PCT/ISA/206 (April 2005)") zeitverschobenen Aufforderung zur Zahlung der Widerspruchsgebühr (mittels "Formblatt PCT/ISA/228 (April 2005)"), bei fristgerechter Entrichtung dieser Widerspruchsgebühr zur Befassung der Beschwerdekammer mit dem Widerspruch führen würde.
- 1.7 Daher bleibt nach Auffassung der Kammer schon allein aufgrund des allgemein gültigen Prinzips des Vertrauensschutzes lediglich zu untersuchen, ob die Zahlung der Widerspruchsgebühr im Rahmen des tatsächlich durchgeführten und der Abl-Mitteilung entsprechenden Verfahrens rechtzeitig erfolgt ist.

1.8 Im vorliegenden Fall wurde der Anmelder mit der Mitteilung vom 20. Juni 2006 ("Formblatt PCT/ISA/228 (April 2005)") aufgefordert, die Widerspruchsgebühr innerhalb eines Monats zu entrichten. Die Zahlung erfolgte am 17. Juli 2006 und wurde somit fristgerecht vorgenommen. Folglich gilt der Widerspruch als erhoben (Regel 40.2 e) PCT, zweiter Satz).

2. Der Widerspruch ist auch begründet worden (siehe III.) und ist demnach zulässig.

3. Prüfung des Widerspruchs

Die IRB hat ihren Einwand betreffend die mangelnde Einheitlichkeit unter Bezugnahme auf den in der Entgegenhaltung D1: US 2003/0224308 A1 offenbarten Stand der Technik, also *a posteriori*, erhoben. Die Kammer kann sich der Beurteilung durch die IRB (siehe obigen Punkt II.) aus den folgenden Gründen nicht anschließen.

3.1 Anspruch 7 ist auf zwei alternative Vorrichtungen gerichtet zwischen denen offensichtlich ein technischer Zusammenhang besteht. Beide Vorrichtungen haben den gleichen Zweck, nämlich die "*Herstellung einer feinteiligen flüssig-flüssig Formulierung*" und müssen daher für diesen Zweck geeignet sein. Ferner weisen beide Vorrichtungsvarianten eine "*Eintrittsdüse*" auf. Es bestehen jedoch noch weitere Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Vorrichtungen.

3.1.1 Insbesondere weisen beide Vorrichtungsvarianten zwingend eine zusätzliche konstruktive Komponente mit Auswirkung auf die Feinteiligkeit der erhaltenen flüssig-flüssig Formulierung auf. Im Fall der Variante a) von Anspruch 7

ist diese weitere Komponente eine "Austrittsdüse", im Fall der Variante b) eine "Prallplatte" (zu letzterer siehe die Angaben auf Seite 5, Zeilen 20 bis 35).

- 3.1.2 Ferner umfassen die beiden beanspruchten Vorrichtungen zwingend auch einen "Zwischenraum" zwischen den beiden besagten Komponenten. Nach Auffassung der Kammer geht aus der Anspruchsformulierung hervor, dass lediglich jene Merkmale der Variante b) fakultativ sind, welche auf das Wort "gegebenenfalls" **folgen**. Es ist jedoch für die Kammer nicht nachvollziehbar, welche Gründe die IRB dazu bewogen haben können, in Anspruch 7, Variante b), die **gesamte** Formulierung "... wobei sich im **Zwischenraum zwischen der Blende und der Prallplatte** gegebenenfalls ... erfolgt" (Hervorhebung durch die Kammer) als fakultatives Merkmal anzusehen (siehe die "Anmerkung" im Formular "PCT/ISA/206 (gesondertes Blatt)", Seite 1 von 2).
- 3.1.3 Die Feststellung der IRB (siehe Formular PCT/ISA206 (gesondertes Blatt), Punkt I, 1. Absatz), wonach sich die Gemeinsamkeiten der beiden Alternativen auf den Verwendungszweck der Vorrichtungen ("*zur Herstellung einer feinteiligen flüssig-flüssig Formulierung*") und auf das Vorliegen einer "*Blende mit wenigstens einer Eintrittsdüse*" beschränken, ist demnach nicht zutreffend.
- 3.2 Die von der IRB angezogene Entgeghaltung D1 betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von Silberhalogenid-Emulsion-Partikeln ("*silver halide emulsion particles*") und eine Methode zur Bildung feiner Partikel (siehe zum Beispiel den Titel und das "Abstract").

3.2.1 Allerdings wird der Begriff "Emulsion" in D1 ausschließlich im Zusammenhang mit dem Ausdruck "silver halide emulsion particle(s)" verwendet. Bei Zusammenschau der Absätze [0002], [0003] bis [0010] (Stand der Technik) und [0011] (Erfindung) lässt sich D1 klar entnehmen, dass unter "forming silver halide emulsion particles" die Herstellung von Silberhalogenid-Partikeln in einer für den Einsatz in der Photographie geeigneten Form zu verstehen ist. Dass so genannte "photographische Emulsionen" keine Emulsionen im physikalischen Sinn (mit zwei flüssigen Phasen) sind, sondern um Suspensionen feiner Körner eines Silberhalogenids (Feststoff), gehört zum allgemeinen Fachwissen. Dies wird beispielsweise durch die zwei folgenden Nachschlagewerke bestätigt:  
Römpf Chemie Lexikon; 9. Auflage, 1991, Band 4 "M-Pk", Seite 3407, rechte Spalte, zweiter Satz; und  
Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 4. Auflage, 1979, Band 18, Seite 418, Abschnitt 3.1, erster Absatz.  
Die von der IRB angeführten Passagen und Figuren der D1 betreffen allesamt Vorrichtungen zur Bildung von feinen, festen Silberhalogenid-Partikeln durch Umsetzung einer Mehrzahl von Lösungen, zum Beispiel einer wässrigen Lösung eines Silbersalzes (wie Silbernitrat) mit einer wässrigen Lösung eines Halogenids, siehe diesbezüglich auch Abschnitt [0246]. D1 betrifft folglich nicht die Herstellung von flüssig-flüssig Formulierungen, also von Formulierungen mit mindestens zwei flüssigen Phasen (Seite 1, Zeilen 9 bis 14 der vorliegenden PCT-Anmeldung), oder die Bereitstellung von Vorrichtungen für diesen Zweck.

3.2.2 Gemäß D1 erfolgt der Austritt der Partikel-haltigen Flüssigkeit aus der Mischkammern ("mixing chamber") der

beschriebenen Vorrichtungen über eine Öffnung, deren Durchmesser geringer ist als der Durchmesser der Mischkammer. Durch diese konstruktive Maßnahme soll der Druck in der Mischkammer erhöht werden, siehe Positionen 38, 238 und 338 in den Figuren 2, 18, 19 und 27 sowie Abschnitt [0088]. In D1 ist weder eine Prallplatte im Sinne der vorliegenden Anmeldung (siehe Seite 5, Zeilen 11 bis 35) noch eine Austrittsdüse offenbart. Dies wurde von der IRB auch nicht geltend gemacht.

- 3.2.3 Da die Entgegenhaltung D1 nicht die Herstellung flüssig-flüssig Formulierungen oder "echter" Emulsionen betrifft, vermag sie auch nicht das Modifizieren der darin beschriebenen Vorrichtungen durch das Vorsehen weiterer konstruktiver Merkmale, wie zum Beispiel eines Zwischenraumes und einer zusätzlichen Austrittsdüse oder Prallplatte, anzuregen (siehe die obigen Punkte 3.1.1 und 3.1.2).
- 3.2.4 Ob die in D1 beschriebenen Vorrichtungen sich überhaupt für die Herstellung feinteiliger flüssig-flüssig Formulierungen im Sinne der Anmeldung (siehe Seite 3, zweiter Absatz) eignen, kann dahingestellt bleiben. Denn selbst wenn man unterstellen würde, dass sie es sind, wären zumindest die im angezogenen Stand der Technik (D1) nicht offenbarten Merkmale "Austrittsdüse" und "Prallplatte" als "entsprechende besondere technische Merkmale" (im Sinne der Regel 13.2 PCT) der beiden von Anspruch 7 umfassten Erfindungen anzusehen.
- 3.2.5 Im Hinblick auf die Offenbarung der D1 kann daher die Frage, ob die zwei von der IRB aufgezählten Erfindungen eine "einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen" (Regel 13.1 PCT), nicht abschlägig

beantwortet werden. Auch die nach Überprüfung durch die IRB erlassene Mitteilung vom 20. Juni 2006 (Formular "PCT/ISA/228") enthält keine zusätzlichen Elemente, die zu einem anderen Schluss führen könnten.

- 3.3 Aus diesen Gründen kann die Kammer der Beurteilung der IRB betreffend die angebliche mangelnde Einheitlichkeit im Hinblick auf D1 nicht folgen. Da die Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr nicht gerechtfertigt war, muss diese Gebühr zurückgezahlt werden.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:

G. Rauh

M. Eberhard