

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. November 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0024/07 - 3.2.03

Anmeldenummer: PCT/DE 2006/001989

Veröffentlichungsnummer: WO 2007/059729

IPC: E06B 9/262

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Abdeckung für Flächen oder für Fenster, Türen oder dgl.
Öffnungen

Anmelder:

KNAUER, Dieter

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 154(3)

PCT Art. 17(3)

PCT R. 13.1, 13.2, 40.1, 40.2

Schlagwort:

-

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: W 0024/07 - 3.2.03

Internationale Anmeldung PCT/DE 2006/001989

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 22. November 2007

Anmelder: Knauer, Dieter
Unterboihinger Straße 33
D-73240 Wendlingen (DE)

Vertreter: KRATZSCH, Volkhard
Mülbergerstraße 65
D-73728 Esslingen (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 21. Februar 2007 zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Krause
Mitglieder: Y. Jest
S. Hoffmann

Sachverhalt und Anträge

I. Am 14. November 2006 reichte der Anmelder die internationale Patentanmeldung PCT/DE2006/001989 ein.

Der Anmeldung liegen folgende entscheidungserheblichen Ansprüche zu Grunde:

Anspruch 1:

" Abdeckeinrichtung für Flächen oder für Fenster, Türen od. dgl. Öffnungen oder Bereiche oder für Flächenanteile der vorgenannten, mit mindestens einem Abdeckelement (16), das zickzackförmig verbundene, bewegliche, auf- und zufächerbare Elementteile (17) aufweist, die zu einer etwa flächigen Form des Abdeckelements (16) auffächerbar und zu einem Stapel (18) zufächerbar sind, wobei das mindestens eine Abdeckelement (16) zwei im aufgefächerten Zustand unter einem Winkel zueinander verlaufende, eigenständige oder durch Teile des Abdeckelements (16) gebildete Randteile aufweist, die in einem gemeinsamen Bereich (21) zumindest im wesentlichen zusammengeführt sind, und wobei die Elementteile (17) im gemeinsamen Bereich (21) unter Bildung etwa eines Schichtblockes (60) zusammengehalten sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Schichtblock (60) als für sich frei bewegliches Teil ausgebildet ist."

Anspruch 16:

"Abdeckeinrichtung, insbesondere nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schichtblock (60), in Draufsicht bei zugefächertem Abdeckelement (16) betrachtet, eine

Flächenform aufweist, die durch beidseitige obere Längskanten (81, 83), eine am freien Ende (71) verlaufende obere äußere Querkante (85) und durch eine auf der gegenüberliegenden Seite befindliche, in Abstand von der oberen äußeren Querkante (85) verlaufende obere Querlinie (87) gebildet ist."

Anspruch 25:

"Abdeckeinrichtung, insbesondere nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einige der Elementteile (17) oder alle auf zumindest einer Seite Träger von einer oder mehreren gleichartigen oder ungleichartigen Funktionseinheiten od. dgl. sind oder als solche ausgebildet sind."

- II. Mit auf den 21. Februar 2007 datiertem Bescheid forderte das Europäische Patentamt (EPA) als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) den Anmelder auf, gemäß Artikel 17(3)a) und Regel 40.1 PCT zwei weitere Recherchegebühren zu bezahlen, da die Anmeldung drei Gruppen von Erfindungen umfasse, nämlich:
- Gruppe 1 betreffend die Ansprüche 1-15;
 - Gruppe 2 betreffend die Ansprüche 16-24;
 - Gruppe 3 betreffend die Ansprüche 25-32.
- Die Anmeldung entspreche damit nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit.
- Die Frist zur Zahlung der beiden weiteren Recherchegebühren wurde auf einen Monat ab Absendedatum 16. November 2006 festgelegt. Der Bescheid enthielt ferner die Belehrung, dass nach Regel 40.2 PCT die Zahlung einer zusätzlichen Gebühr unter Widerspruch erfolgen kann und dem Widerspruch eine Begründung beizufügen sei, dass die internationale Anmeldung das

Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle oder dass der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühr überhöht sei.

In der weiteren Begründung des Bescheids wird ausgeführt, WO-A-2004/020773 (D1) beschreibe eine Abdeckeinrichtung für Flächen oder Fenster mit mindestens einem Abdeckelement, das zickzackförmig verbundene, bewegliche, auf- und zufächerbare Elementteile aufweise, wobei in einem gemeinsamen Bereich die Randteile zusammengeführt und unter Bildung etwa eines Schichtblockes zusammengehalten würden.

Demgegenüber offenbare die Anmeldung als besonderes, bisher nicht bekanntes technisches Merkmal, dass der Schichtblock als für sich frei bewegliches Teil auszubilden sei, um die den Ansprüchen 1-15 (1. Gruppe der Erfindungen) zu Grunde liegende Aufgabe einer möglichst vollständigen Abdeckung einer Öffnung auch in den Bereichen zu ermöglichen, in denen sich in der aufgefächerten Abdeckstellung die Randteile erstrecken.

Die besonderen technischen Merkmale der beiden weiteren Gruppen von Erfindungen seien:

- die Offenbarung einer bestimmten räumlichen Kontur des Schichtblocks, um die Aufgabe zu lösen, eine Stabilisierung des Abdeckelements innerhalb der Abdeckebene mit erhöhter Sicherheit zu erreichen, bzw.

- die Offenbarung einer speziellen Ausgestaltung des Elementteils in den Ansprüchen 25-33, um jeweils die Aufgabe zu lösen, spezielle Funktionen in die Abdeckeinrichtung zu integrieren.

Die IRB stellte ferner fest, dass weder die der jeweiligen Gruppe zu Grunde liegende Aufgabe noch die zu deren Lösung jeweils definierten technischen Merkmale eine technische Wechselbeziehung zwischen diesen Gruppen von Erfindungen begründen, die auf einer einzigen allgemeinen erfinderische Idee beruhen würde. Die Anforderung der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß den Regeln 13.1 und 13.2 PCT seien daher hinsichtlich der Gruppen 1, 2 und 3 nicht erfüllt.

Mit am 14. März 2007 bei der IRB eingegangenem Schreiben entrichtete der Anmelder per Scheck die beiden weiteren Recherchegebühren und erklärte, die Zahlung erfolge vorsorglich unter Protest gegen die festgestellte mangelnde Einheitlichkeit und mit dem Vorbehalt, Rückerstattung der Recherchegebühren zu beantragen, sollte sich im Prüfungsverfahren ergeben, dass die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit unzutreffend war.

In seiner Begründung führte der Anmelder aus, dass in den Ansprüchen 16-24 (d.h. die zweite Gruppe von Erfindung gemäß dem Bescheid der IRB) die Form und Kontur des Schichtblocks nach Anspruch 1 weiter ausgestaltet sind, wodurch ebenfalls die Aufgabe gelöst werde, eine möglichst vollständige Abdeckung in bestimmten Bereichen zu ermöglichen.

III. Mit auf den 14. Juni 2007 datiertem Bescheid forderte die IRB den Anmelder auf, für die Prüfung des Widerspruchs eine Widerspruchsgebühr in Höhe von € 1.065,00 gemäß Regel 40.2e) PCT zu bezahlen, weil eine Überprüfung ergeben habe, dass die Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchegebühren teilweise berechtigt

gewesen sei. Eine zu Unrecht gezahlte Recherchegebühr werde zurückgezahlt. In den Gründen des Bescheids wird ausgeführt, obwohl in der Beschreibung die Gegenstände der Ansprüche 16 und 17 als eigenständiger Erfindungsgegenstand beschrieben werde, der eine von der IRB zutreffend formulierte eigenständige Aufgabe löse, ergebe sich aus der Beschreibung auch, dass "gleichzeitig garantiert sei, dass kein Spalt (...) entsteht". Dies entspreche aber auch der durch die erste Erfindung gelösten Aufgabe.

Der "interne" Überprüfungsausschuss stellte daher fest, dass die vom Anmelder vorgebrachten Einwendungen berechtigt seien, soweit vorgetragen werde, dass die von der IRB definierten Erfindungen der Gruppe 1 und 2 durch eine allgemeine erfinderische Idee verbunden seien und ordnete die Rückzahlung einer Recherchegebühr an.

- IV. Mit am 28. Juni 2007 eingegangenem Schreiben zahlte der Anmelder per Scheck die Widerspruchsgebühr ein und beantragte die Rückzahlung einer Recherchegebühr.

Entscheidungsgründe

1. Da der vorliegenden Anmeldung das internationale Anmeldedatum vom 14. November 2006 zu Grunde liegt, sind die Vorschriften des PCT-Vertrags in der Fassung vom 1. April 2006 anzuwenden.

Gemäß Artikel 154(3) EPÜ sind die Beschwerdekammern für Entscheidungen über einen Widerspruch von Anmeldern gegen eine vom Europäischen Patentamt für die internationale Recherche nach Artikel 17(3)a) PCT

festgesetzte zusätzliche Gebühr zuständig. Diese Zuständigkeit wird zwar durch die Änderungen zum revidierten Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ 2000) in Wegfall kommen, entspricht aber gegenwärtig noch gültigem Recht, da das EPÜ 2000 derzeit noch nicht in Kraft ist (vgl. W 0008/07, W 0018/06; W 0020/06; W 0024/06 und W 0001/07).

2. Der am 14. März 2007 als Protest eingelegte Widerspruch des Anmelders erfolgte innerhalb der Monatsfrist, die durch den auf den 21. Februar 2007 datierten Bescheid der IRB in Lauf gesetzt wurde. Er richtete sich gegen beide zusätzlich angeforderten Recherchegebühren. Der Widerspruch rügte in substantiierte Weise die von der IRB behauptete mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung hinsichtlich der Gruppe 2 der Erfindungen (Ansprüche 16 bis 24). Diese Ausführungen genügten dem in Regel 40.2 PCT festgelegten Erfordernis einer Begründung.

Der Anmelder zahlte ferner die Widerspruchsgebühr innerhalb der Monatsfrist, die die IRB mit auf den 14. Juni 2007 datierten Bescheid anforderte.

Der Widerspruch war daher insgesamt zulässig, auch wenn das Widerspruchsschreiben keine weiteren Ausführungen zu der von der IRB als Gruppe 3 genannten Erfindung enthielt. Ein insgesamt zulässiger Widerspruch führt dazu, dass der Bescheid von Amts wegen auch insgesamt auf seine Rechtmäßigkeit zu überprüfen ist.

3. Gegenstand des Widerspruchsverfahrens vor der Beschwerdekammer ist aber nur noch die Aufforderung zur Zahlung der Recherchegebühr soweit der so genannte interne Überprüfungsausschuss der IRB nicht mit Bescheid

vom 14. Juni 2007 dem Widerspruch schon abgeholfen hat.

Der Begriff "interner Überprüfungsausschuss" als Abhilfeorgan der IRB kann nicht dahin ausgelegt werden, dass die "interne" Vorprüfung" nur zu einer unverbindlichen Empfehlung des Ausschusses an die Beschwerdekammer führt. Sowohl die Form als auch der Inhalt des Bescheids der IRB vom 14. Juni 2007 bringen unzweifelhaft zum Ausdruck, dass die Rückzahlung einer Recherchegebühr verbindlich angeordnet wurde. Die IRB kann eine Rückzahlung einer im Erstbescheid angeforderten Recherchegebühr nur dann verbindlich anordnen, wenn der Erstbescheid insoweit aufgehoben wird. Der Bescheid vom 14. Juni 2007 enthält daher auch konkludent die Teilaufhebung des Bescheids vom 21. Februar 2007, soweit darin die Rückzahlung der für die so genannte zweite Erfindung erhobenen Recherchegebühr angeordnet wurde.

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer daher nur noch darüber zu entscheiden, ob die Aufforderung der IRB gerechtfertigt war, die Zahlung einer weiteren Gebühr für die Recherche des als Gruppe 3 bezeichneten Erfindungsgegenstands anzufordern.

Mangels konkreter Einwendungen zu diesem Punkt im Widerspruchsschreiben des Anmelders besteht diese Prüfung letztendlich darin, ob die Aufforderung vom 21. Februar 2007 in dieser Hinsicht ausreichend und plausibel begründet war.

4. Die IRB hat festgestellt, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit gemäß den Regeln 13.1 und 13.2 PCT nicht erfüllt sei, da die Anmeldung drei Gruppen von Erfindungen umfasse, nämlich:

Gruppe 1 betreffend die Ansprüche 1-15;
Gruppe 2 betreffend die Ansprüche 16-24;
Gruppe 3 betreffend die Ansprüche 25-32;

die durch kein gemeinsames erfinderisches Konzept verbunden seien.

Dieser Mangel wurde damit begründet, dass die gegenüber der D1 besonderen technischen Merkmale der dritten Erfindung, nämlich:

 eine spezielle Ausgestaltung der Elementteile mit integrierten speziellen Zusatzfunktionen mit denjenigen der anderen Erfindungen (zum einen, den Schichtblock frei beweglich auszubilden, und zum anderen, eine bestimmte räumliche Kontur des Schichtblocks für eine bessere Stabilisierung des Abdeckelements zu definieren) keine technische Wechselbeziehung aufwiesen und auch eine andere technische Aufgabe lösten.

Diese Feststellung der IRB, die die Kammer für plausibel erachtet und gegen die der Anmelder auch keine Einwände vorgebracht hat, steht im Einklang mit der Anmeldung selbst, in der die zweite und dritte Erfindung als separate Gegenstände offenbart sind, da diese als "jeweils eigenständiger Erfindungsgegenstand" definiert wurden (siehe Seite 3, Zeilen 1-2 und 20).

Die mangelnde Einheitlichkeit wurde somit von der IRB ausreichend begründet und zu Recht festgestellt.

Die Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühr für die in den Ansprüchen 25 bis 32 definierte dritte Erfindung war somit berechtigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Dem Antrag auf Rückzahlung der zusätzlich für die dritte Erfindungsgruppe (Ansprüche 25 bis 32) entrichteten Recherchegebühr wird nicht stattgegeben.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

R. Schumacher

U. Krause