

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N<sup>o</sup> du recours : W19/88

Anmeldenummer / Filing No / N<sup>o</sup> de la demande : PCT/EP88/00051

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N<sup>o</sup> de la publication :

Bezeichnung der Erfindung: Filtergrät zum Filtern von verunreinigten  
Title of invention: Flüssigkeiten  
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : B01D 39/18

### **ENTSCHEIDUNG / DECISION**

**vom / of / du 18. Januar 1989**

Anmelder / Applicant / Demandeur : Couwenbergs, Paul et al.

Patentinhaber / Proprietor of the patent /  
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

PCT Artikel 17(3)a); Regeln 13.1,40.1,40.2

Schlagwort / Keyword / Mot clé : ""Gründe" im Sinne von Regel 40.1 PCT;  
Rückführung des Tatbestands der Nichteinheitlichkeit  
auf überprüfbare technische Fakten."

**Leitsatz / Headnote / Sommaire**

Europäisches  
Patentamt

European Patent  
Office

Office européen  
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: W 19/88

Internationale Anmeldung PCT/EP88/00051



**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1  
vom 18. Januar 1989

**Anmelderin:**

Couwenbergs, Paul  
Scheibenbergstraße 17  
D-7500 Karlsruhe (DE); et al.

**Vertreter:**

Weisse, Dipl. Phys. Jürgen und  
Wolgast, Dr. Rudolf  
Bökenbusch 41  
D-5620 Velbert 11 - Langenberg (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 (Zweigstelle Den Haag)  
vom 30. Mai 1988 zur Zahlung einer zusätzlichen  
Recherchegebühr.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** K. Lederer  
**Mitglied:** H. Reich  
**Mitglied:** G.D. Paterson

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelder haben am 25. Januar 1988 bei Europäischen Patentamt die internationale Anmeldung PCT/EP 88/00051 eingereicht.
- II. Die Zweigstelle in Den Haag des Europäischen Patentamts hat als zuständige internationale Recherchenbehörde (IRB) den Anmeldern eine Aufforderung zur Zahlung von zehn zusätzlichen Recherchegebühren vom 31. Mai 1988 zugestellt.

Sie vertritt die Auffassung, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspricht. Zur Begründung wurden außer einer erstgenannten noch zehn zusätzliche Erfindungen in Anspruchsgruppen gegliedert aufgeführt. Außerdem wurden die Ansprüche 8 und 14 als undeutlich gefaßt bezeichnet.

- III. Die Anmelder haben am 29. Juni 1988 vier der zehn angeforderten zusätzlichen Recherchegebühren entrichtet, und zwar für folgende in der Aufforderung bezeichneten Anspruchsgruppen:

Nr. 2: Patentansprüche 3 bis 5;

Nr. 8: Patentansprüche 11, 12, 13, 15 und 14, soweit er auf Anspruch 11 rückbezogen ist;

Nr. 10: Patentanspruch 16;

Nr. 11: Patentansprüche 17, 18, 19.

Am gleichen Tag haben die Anmelder schriftlich Widerspruch nach Regel 40.2 c) PCT eingelegt. Sie beantragen die Rückzahlung von drei der vier entrichteten zusätzlichen Recherchegebühren und zwar für die Anspruchsgruppen Nr. 8, 10 und 11.

Hilfsweise beantragen sie die Rückzahlung der zusätzlichen Recherchegebühren nur für die Anspruchsgruppen 10 und 11.

- IV. Im Widerspruchsschriftsatz machen die Anmelder im wesentlichen geltend, daß die mangelnde Einheitlichkeit der Anspruchsgruppen 8, 10 und 11 nicht gemäß Regel 40.1 PCT begründet worden sei. Die bloße Aufzählung von angeblich nicht einheitlichen Anspruchsgruppen stelle keine Angabe von Gründen für die Feststellung der Nichteinheitlichkeit im Sinne bisheriger Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA dar, z. B. W 09/86, ABl. EPA 1987, 459.

Ferner vertreten die Anmelder sinngemäß die Auffassung, daß die Verschiedenheit oder Nichtkombinierbarkeit von Merkmalen unterschiedlicher Ansprüche kein Kriterium für deren Nichteinheitlichkeit sei. Schließlich weisen sie darauf hin, daß den Ansprüchen 3 bis 5 und 11 bis 19 die gleiche Konzeption zugrundeliege, nämlich eine Strömungsaufteilung auf eine Mehrzahl von Filterelementen in einem Filtergerät vorzunehmen.

#### Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2c) PCT.
2. Die Beschwerdekammern des EPA haben bereits mehrfach entschieden, daß bei einem Verstoß gegen die Begründungspflicht der Regel 40.1 in Verbindung mit Regel 13.1 PCT eine Aufforderung gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT nicht als rechtswirksam angesehen werden kann; z. B. W 04/85, ABl. EPA 1987, 63. Die Rechtsunwirksamkeit der Zahlungsaufforderung beschränkt sich dabei auf diejenigen

Anspruchsgruppen für die die Angaben in der ergangenen Aufforderung nicht hinreichen, um im Sinne von Regel 40.1 PCT als "Gründe" anerkannt zu werden, die es erlauben, die Feststellung der Nichteinheitlichkeit nachzuprüfen, vgl. W 08/87 (nicht veröffentlicht).

3. Die Anmelder haben die angeforderte zusätzliche Recherchegebühr für die Anspruchsgruppe Nr. 2 ohne Widerspruch gezahlt und damit die geltend gemachte Nichteinheitlichkeit gegenüber der Anspruchsgruppe Nr. 1 offensichtlich als begründet anerkannt.

Dieser Beurteilung schließt sich auch die Kammer an. Es liegt auf der Hand, daß die auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Filtrieren verunreinigter Flüssigkeiten mittels eines spezifischen Filterelementes einerseits und auf ein Filtergerät mit konstruktiven Merkmalen betreffend die Flüssigkeitszufuhr, die Anordnung und den Aufbau einer Filterpatrone andererseits, gerichteten Anspruchsgruppen Nr. 1 bzw. 2 keine Erfindungen definieren, die eine "einzige allgemeine erfinderische Idee" verwirklichen. Denn die Verwendung eines speziellen Filtermaterials ist unabhängig von der konstruktiven Ausgestaltung des Filtergeräts in dem es verwendet wird. Insoweit liegt hier einer jener Sonderfälle vor, bei denen allein aus der Aufzählung der Anspruchsgegenstände die Nichteinheitlichkeit der Anmeldung ersichtlich wird (W 04/85, Punkt 3, zweiter Absatz; Abl. EPA 1987, 67).

Die Zahlungsaufforderung hinsichtlich der Anspruchsgruppe Nr. 2 ist somit rechtswirksam und zu Recht erfolgt.

4. Es bleibt somit im Rahmen des Hauptantrags der Anmelder zu untersuchen, ob die IRB in der ergangenen Aufforderung die Nichteinheitlichkeit der Anspruchsgruppen Nr. 8, 10 und 11

untereinander sowie gegenüber den Anspruchsgruppen Nr. 1 oder 2 derart begründet hat, daß erkennbar ist, anhand welcher Sachverhalte die Feststellung der Nichteinheitlichkeit im einzelnen erfolgt ist.

5. Eine solche Begründung fehlt aus den folgenden Gründen.

Die IRB hat zwar zu Recht darauf hingewiesen, daß im Hinblick auf Regel 13.4 in Verbindung mit Regel 13.1 PCT bei einem abhängigen Anspruch einer internationalen Anmeldung nicht schon aufgrund seiner formellen Rückbeziehung auf einen unabhängigen Anspruch das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllt ist. Diese Feststellung enthebt sie jedoch nicht ihrer Begründungspflicht. Dies umso weniger als gerade bei abhängigen Ansprüchen in Folge ihrer Rückbeziehung der erste Anschein eher für die Einheitlichkeit der Erfindung oder Gruppe von Erfindungen spricht.

Die Bemerkung in der Aufforderung der IRB, wonach die Ansprüche 3 bis 19 nicht als abhängige Ansprüche aufgefaßt und somit nicht als zulässig angesehen werden können, ist schon deshalb unverständlich, weil Anspruch 3 als unabhängiger Anspruch formuliert ist.

6. Um eine Nichteinheitlichkeit innerhalb der teils von Anspruch 2 und teils von Anspruch 3 abhängigen Ansprüche 4 bis 19 zu begründen, hätte es zumindest der Angabe bedurft, welche unterschiedlichen Aufgaben nach Auffassung der IRB jeweils den Gegenständen der vermeintlich nicht einheitlichen Anspruchsgruppen zugrundeliegen und durch welche Anspruchsmerkmale diese jeweils gelöst sind.
7. Die IRB kennzeichnet indessen alle zehn Anspruchsgruppen und somit auch die strittigen Gruppen 2, 8, 10 und 11 mit

folgenden gleichen Worten: "Filtergerät mit konstruktiven Merkmalen". Es ist offensichtlich, daß eine identische Kennzeichnung mehrerer Anspruchsgruppen nicht geeignet ist, technische Unterschiede und als deren Folge das Nichtvorhandensein einer "einzigen allgemeinen erfinderischen Idee" verständlich zu machen. Diese Unterschiede müssen aber dem Begründungswortlaut selbst entnehmbar sein. Es darf einem Anmelder nicht überlassen bleiben, Mutmaßungen darüber anzustellen, welche der offenbarten Anmeldeungsmerkmale die IRB zur Kennzeichnung unterschiedlicher "erfinderischen Ideen" herangezogen hat, auf die sie ihre Feststellung der Nichteinheitlichkeit stützt.

8. Auch die weiteren in der Aufforderung der IRB enthaltenen pauschalen Feststellungen, nämlich die Merkmale der Ansprüche 3 bis 19, stünden "in keinem engen technischen Zusammenhang mit den Ansprüchen 1 und 2" und die konstruktiven Merkmale seien "verschieden, nicht kombinierbar und als unabhängige Erfindungen aufzufassen", lassen nicht erkennen, welche Überlegungen für die getroffene Entscheidung leitend waren.

Es müßte statt dessen für jede Anspruchsgruppe verständlich angegeben sein, welche Merkmale als "verschieden" (gemeint ist wohl: nicht gleichwirkend) und welche Merkmale als "nicht kombinierbar" angesehen werden, und inwiefern die hierdurch definierten Erfindungen voneinander technisch "unabhängig" sind. Dabei ist bei abhängigen Ansprüchen zusätzlich anzugeben, weshalb trotz formeller Rückbeziehung durch deren Gegenstand keine allgemeine erfinderische Idee verwirklicht wird; im vorliegenden Fall z. B. weshalb die Anordnung und Ausgestaltung des Hauptstrom- und des Nebenstromfilters

gemäß Anspruch 11 und die Materialauswahl für das Filterelement gemäß Anspruch 2 keiner gemeinsamen erfinderischen Idee unterzuordnen sind.

9. Aus den vorstehend angegebenen Gründen stellen die Ausführungen der IRB in der ergangenen Zahlungsaufforderung keine Begründung der Nichteinheitlichkeit der Anspruchsgruppen Nr. 3 bis 11 gegenüber der Anspruchsgruppe Nr. 2 im Sinne der Regel 40.1 PCT dar. Der Zahlungsaufforderung fehlt insoweit die rechtliche Grundlage. Sie ist somit auch hinsichtlich der strittigen Anspruchsgruppen Nr. 8, 10 und 11 rechtlich unwirksam. Drei der vier entrichteten zusätzlichen Recherchegebühren können deshalb nicht einbehalten werden.
10. Da dem Hauptantrag der Anmelder stattgegeben wird, erübrigt es sich, auf deren Hilfsantrag einzugehen.

#### Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung von drei zusätzlichen Recherchegebühren wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

F.Klein

K.federer