

Veröffentlichung im Amtsblatt	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / Yes
Publication in the Official Journal	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / No
Publication au Journal Officiel	<input checked="" type="checkbox"/> Oui / Non

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : W 24/88

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : PCT / DE 88 / 00133

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication :

Bezeichnung der Erfindung: Tolane

Title of invention:

Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : C 09 K 19/18

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 14. Dezember 1988

Anmelder / Applicant / Demandeur : Merck Patent GmbH et al

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ / EPC / CBE Art. 6, 17 PCT

Schlagwort / Keyword / Mot clé : Aufforderung gemäß Regel 40.1 PCT wegen angeblich
mangelnder Klarheit der Ansprüche

Leitsatz / Headnote / Sommaire



ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 14. Dezember 1988

Anmelderin:

Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
Frankfurter Strasse 250
D-6100 Darmstadt

REIFFENRATH, Volker
Jahnstraße 18
D-6101 Roßdorf

KRAUSE, Joachim
Samuel-Morse-Str. 14
D-6110 Dieburg

WEBER, Georg
Wilhelm-Leuschner-Str. 38
D-6106 Erzhausen

HITTICH, Reinhard
Am Kirchberg 11
D-6101 Modautal 1

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 28. Juni 1988 zur Zahlung einer zusätzlichen
Recherchegebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglied: F. Antony
Mitglied: W. Moser

Sachverhalt und Anträge

- I. Am 10. März 1988 reichten die Anmelder die auf Tolane einer allgemeinen Formel (I) sowie deren Verwendung in flüssigkristallinen Phasen gerichtete Internationale Patentanmeldung PCT/DE 88/00133 beim Deutschen Patentamt ein. Das Europäische Patentamt war Bestimmungsamt im Sinne von Art. 2 (xiii) PCT.
- II. Am 28. Juni 1988 sandte das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) an die Anmelder gemäß Art. 17(3)(a) und Regel 40.1 PCT eine Aufforderung zur Zahlung von zwei zusätzlichen Recherchegebühren. Darin vertrat sie die Auffassung, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspreche, weil die Formulierung der Ansprüche wegen der zahlreichen Ausnahmebestimmungen (Disclaimer) und/oder der verschiedenartigen Kombinationen der Bedeutungen der variablen Teile so kompliziert sei, daß Art. 6 PCT nicht mehr erfüllt sei; dieser Artikel schreibe vor, daß die Ansprüche deutlich und knapp gefaßt sein müssen. Übersichtlichkeit gehöre zu den Voraussetzungen für das Vorliegen einer klar umrissenen einzigen allgemeinen erfinderischen Idee; da sie hier fehle, müsse zwischen den folgenden Sachverhalten unterschieden werden:
1. Ansprüche 1, 2, 5 bis 10 teilweise:
Verbindungen der Formel I, welche eine 2,3-Dihalogen-1,4-phenylengruppe enthalten;
 2. Ansprüche 1 bis 10 teilweise:
Verbindungen der Formel I, worin A³ und A⁴ unsubstituiertes 1,4-Phenylen bedeuten;

3. Ansprüche 1 bis 10 teilweise:

Verbindungen der Formel I, worin eine der Gruppen A³ und A⁴ ein durch Halogen und/oder Nitril substituiertes 1,4-Phenylen bedeutet, mit Ausnahme der Verbindungen, die unter Gegenstand 1 fallen.

III. Die Anmelder haben daraufhin am 12. Juli 1988 die angeforderten zusätzlichen Recherchegebühren unter Widerspruch gemäß Regel 40.2(c) PCT entrichtet und zur Begründung im wesentlichen folgendes ausgeführt:

Gegenstand der Erfindung seien Tolanderivate der Formel (I) mit dem Strukturelement $-A^3-C\equiv C-A^4-$, einem Tolanbaustein, worin A³ und A⁴ jeweils unabhängig voneinander unsubstituiertes oder ein- oder mehrfach durch Halogen und/oder Nitril substituiertes 1,4-Phenylen bedeuten. Da alle Verbindungen der Formel (I) diesen Tolanbaustein enthalten, liege allen Verbindungen die gleiche erfinderische Idee zugrunde. Auf Grund der hervorragenden Eignung der neuen Verbindungen der Formel (I) als Komponenten flüssigkristalliner Phasen, insbesondere für die Verwendung in Mischungen basierend auf dem ECB-Effekt, liege ein einziger Erfindungsgedanke vor, und die Aufteilung in drei verschiedene Einzelerfindungen je nach Substitutionsgrad der Phenylgruppen A³ und A⁴ sei nicht gerechtfertigt.

Entscheidungsgründe

1. Gemäß Art. 154(3) EPÜ sowie Art. 9 der Vereinbarung zwischen WIPO und EPA (ABl. EPA 1985, 320, 324) sind die Beschwerdekammern des EPA zuständig, über Widersprüche von Anmeldern gegen die Festsetzung zusätzlicher Recherchegebühren im Rahmen von Art. 17(3)(a) PCT zu entscheiden.

2. Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 (c) PCT; er ist daher zulässig.
3. Die IRB hat die angeblich fehlende Einheitlichkeit damit begründet, daß die Ansprüche wegen der zahlreichen Disclaimer nicht klar im Sinne von Artikel 6 PCT seien. Da Klarheit (Übersichtlichkeit) zu den Voraussetzungen für das Vorliegen einer einzigen erfinderischen Idee gehöre, sei die Anmeldung nicht einheitlich.
4. Diese Auffassung hält einer Überprüfung nicht stand: Die Kammer hat bereits entschieden (Entscheidung W 31/88 "Betablocker/Alcon" vom 9. November 1988; wird veröffentlicht), daß "à l'intérieur de l'article 17 du PCT, la question de la clarté des revendications pour les besoins d'une recherche significative est bien séparée de la question de l'unité de l'invention et ces questions ne sont pas reliées entre elles à l'intérieur de cet article" (W 31/88, Punkt 3 der Gründe, letzter Satz). Im Rahmen des Verfahrens vor der IRB nach Art. 17 PCT darf also fehlende Einheitlichkeit nicht mit mangelnder Klarheit oder Übersichtlichkeit der Ansprüche begründet werden.
5. Im Rahmen des genannten Verfahrens sieht Art. 17 PCT ferner für den Fall, daß (z. B.) die Klarheit der Ansprüche gewissen Mindestanforderungen nicht entspricht, lediglich die Möglichkeit vor, daß die IRB diesen Tatbestand in einer Erklärung feststellt und dem Anmelder sowie dem Internationalen Büro mitteilt, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird. Die oben zitierte Entscheidung W 31/88 hat sich hierzu auf den Wortlaut von Art. 17(2)(a)(ii) PCT bezogen, wonach eine solche Möglichkeit nur für den extremen Fall vorgesehen ist, daß "... die Ansprüche ... den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle Recherche nicht

durchgeführt werden kann". Dagegen wurde entschieden, daß die IRB "n'a pas compétence pour examiner les revendications et décider si elles satisfont aux exigences de l'article 6 du PCT" (W 31/88, Punkt 3, vorletzter Satz).

6. Da die IRB im vorliegenden Fall ihre Zuständigkeit mit der Feststellung überschritten hat, Art. 6 PCT sei nicht erfüllt, so ist die Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchegebühren - ganz abgesehen von der hier unzulässigen Verknüpfung von Einheitlichkeit und Klarheit - schon aus diesem Grunde nicht rechtswirksam und muß daher unter Rückzahlung der entrichteten zusätzlichen Gebühren aufgehoben werden.
7. Ob die Ansprüche möglicherweise tatsächlich so unübersichtlich sind, daß eine Teilung der Anmeldung erforderlich ist, wird zu gegebener Zeit die materielle Prüfung entscheiden. Daß jedoch jedenfalls keine Unübersichtlichkeit solchen Ausmaßes vorliegt, daß eine sinnvolle Recherche nicht durchgeführt werden könnte, hat die IRB indirekt bereits selbst festgestellt; denn wenn sie in ihrer aufzuhebenden Aufforderung die Erstellung des internationalen Recherchenberichts für die "Gegenstände 2 und 3" an die Bedingung geknüpft hat, daß hierfür zusätzliche Gebühren entrichtet werden, so mußte sie eine solche Erstellung für möglich halten.

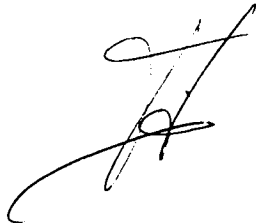
W 24/88

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren vom 28. Juni 1988 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der entrichteten beiden zusätzlichen Gebühren wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:



Der Vorsitzende:

