

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

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : W 35/88 - 3.5.1

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : PCT/DE 88/00256

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

Bezeichnung der Erfindung: Verfahren und Anordnung zur Ausführung eines Selbsttestes
Title of invention: eines wortweise organisierten RAMS
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : G 11 C 29/00

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 07.06.89

Anmelder / Applicant / Demandeur : Siemens AG et al.

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ / EPC / CBE Art. 17(3)a), Regel 13.1, Regel 40.1 PCT

Schlagwort / Keyword / Mot clé : "Nichteinheitlichkeit "a posteriori" - Begründung in
der Aufforderung nach R.40 PCT"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Leitsatz folgt

Europäisches
Patentamt
Beschwerdekammern

European Patent
Office
Boards of Appeal

Office européen
des brevets
Chambres de recours



Aktenzeichen: W 35/88 - 3.5.1

Internationale Anmeldung PCT/DE 88/00256

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1
vom 7 Juni 1989

Anmelderin: SIEMENS AG
Postfach 221634
D-8000 München 22

Maierhofer Johann
Herzogstandstraße 26
D-8000 München 90

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 17. August 1988 zur Zahlung einer zusätz-
lichen Recherchengebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.K.J. van den Berg
Mitglied: J.A.H. van Voorthuizen
Mitglied: J. Stephens-Ofner

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelderin hat am 29.04.1988 beim Deutschen Patentamt die internationale Anmeldung PCT/DE 88/00256 eingereicht unter Inanspruchnahme der Priorität einer nationalen Anmeldung, eingereicht am 29.05.1987 beim Deutschen Patentamt.
- II. Die Zweigstelle in Den Haag des EPA hat als-zuständige internationale Recherchenbehörde der Anmelderin am 17.08.1988 eine Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchengebühr zugestellt. Sie vertritt die Auffassung, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspricht. Zur Begründung werden folgende zwei Erfindungen, in Anspruchsgruppen gegliedert, aufgeführt:
1. Patentansprüche 1-3,5: Speicherselbsttestverfahren und entsprechende Anordnung mit Verbindungen zwischen deren Funktionseinheiten
 2. Patentanspruch 4: Prüfsteuerung mit 2/4 Codewörtern

Weiterhin wird noch folgendes dazu angegeben:

Die der Erfindung zugrunde liegende allgemeine Aufgabe ist nicht neu, sondern bereits gelöst, oder sie weist keine erfinderische Tätigkeit auf gegenüber dem Stand der Technik bekannt aus der Kombination von WO-A-8 601 036 und GB-A-2 172 128.

Die ursprüngliche einzige allgemeine erfinderische Idee ist deshalb nicht mehr zulässig; der technische Zusammenhang oder die technische Wechselwirkung zwischen den einzelnen Lösungen muß somit neu geprüft werden.

III. Die Anmelderin hat am 29.08.1988 die angeforderte zusätzliche Recherchengebühr entrichtet und hat am gleichen Tag schriftlich Widerspruch nach Regel 40.2 c) PCT eingelegt.

IV. Im Widerspruchsschriftsatz hat die Anmelderin im wesentlichen folgendes vorgebracht:

1. Aus der Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Gebühr ist nicht erkennbar, warum der Anmeldungsgegenstand uneinheitlich sein sollte. Folgende Punkte werden angesprochen:

a) Die Aufgabe sei nicht mehr neu, sondern bereits gelöst. Die Recherchenbehörde gibt dabei nicht an, von welcher Aufgabe sie ausgeht. Auf jeden Fall aber führt die Angabe der Recherchenbehörde nicht zwingend zu dem Ergebnis, daß die in der Anmeldung angegebenen Lösungen uneinheitlich sind.

b) Die Recherchenbehörde führt weiterhin aus, daß die Aufgabe keine erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik aufweise. Die Recherchenbehörde nennt zwei Dokumente zur Stützung ihrer Auffassung.

Damit tritt die Recherchenbehörde in die Prüfung der Patentanmeldung ein. Überlegungen in dieser Richtung gehen über die Aufgaben der internationalen Recherchenbehörde hinaus und sind einer eventuellen vorläufigen Prüfung vorbehalten.

c) Unklar ist die Behauptung der Recherchenbehörde, die ursprüngliche einzige allgemeine erfinderische

.../...

sche Idee wäre nicht mehr zulässig. Auch hier wird nicht gesagt, worin die einzige allgemeine erfinderische Idee bestehen soll.

Unabhängig davon gelten die Ausführungen zu Punkt b) über die Aufgabe selbstverständlich auch für die einzige allgemeine erfinderische Idee. Die Prüfung, ob die in der Anmeldung enthaltene allgemeine erfinderische Idee auf erfinderischer Tätigkeit beruht oder nicht, kann nicht zu den Aufgaben der Recherchenbehörde gehören, sie ist der vorläufigen Prüfung vorbehalten.

2. Im übrigen ist der Anmeldungsgegenstand nach Regel 13 PCT einheitlich, auch unter Berücksichtigung der zwei in der Aufforderung genannten Dokumente.

a) Die einer Erfindung zugrunde liegende Aufgabe ist objektiv aus der Patentanmeldung zu entnehmen. Ausgangspunkt kann dabei die in der Beschreibung formulierte Aufgabe sein. Auf Seite 2 der Beschreibung ist dazu gesagt, daß die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe darin bestehen soll, ein Verfahren und eine Anordnung anzugeben, mit deren Hilfe ein Selbsttest eines RAMs durchgeführt werden kann. Dabei geht es nicht nur um das Testen der Speichereinheit RAM, es ist selbstverständlich, daß auch die zum Selbsttest erforderlichen zusätzlichen Schaltkreise in diesen Selbsttest einbezogen sein müssen. Diese Aufgabe wird gelöst mit Hilfe eines Verfahrens, das im Anspruch 1 angegeben ist und durch eine Anordnung zur Durchführung

dieses Verfahrens, die sich aus Anspruch 3 ergibt.

Die Anordnung nach Anspruch 3 besteht aus mehreren Einheiten, u.a. aus einer Prüfsteuerung ST, die den Ablauf der Prüfung steuert. Die Prüfsteuerung ist somit Teil der Anordnung zur Durchführung des Verfahrens und es ist deshalb auch zulässig, in weiteren auf diesen Anspruch 3 zurückbezogenen Ansprüchen die Ausführung der Prüfsteuerung anzugeben, ohne daß dadurch die Einheitlichkeit der Anmeldung verloren gehen könnte. Es ist bereits gesagt worden, daß die Anordnung zur Durchführung des Verfahrens vom Selbsttest erfaßt sein muß. Dies gilt also auch für die Prüfsteuerung ST. Die dazu vorgesehene Maßnahme ist in Anspruch 4 enthalten, dort ist nämlich angegeben, daß für die Prüfsteuerung Codeworte eines bestimmten Codes verwendet werden.

Es ist darum nicht erkennbar, warum der Gegenstand des Anspruchs 4 mit dem Gegenstand des Anspruchs 3 nicht einheitlich sein könnte, zumal Anspruch 3 nach Meinung der Recherchenbehörde einheitlich ist mit Anspruch 1. Die Recherchenbehörde hat auch nicht behauptet, daß der Gegenstand des Anspruchs 3 nicht mehr neu wäre.

- b) Die Recherchenbehörde hat zur Begründung, daß der Anmeldungsgegenstand uneinheitlich wäre, auf die zwei genannten Dokumente hingewiesen, ohne im einzelnen aufzuführen, wie sie zu ihrem Ergebnis kommt.

Zunächst ist zu bemerken, daß sich aus der GB-A-2 172 128 die Aufgabe, die dem Anmeldungsgegenstand zugrundeliegt, überhaupt nicht ergibt. Es kann auch festgestellt werden, daß der Anmeldungsgegenstand gegenüber dem Inhalt der WO-A-8 601 036 neu ist. Es ergibt sich aus diesem Dokument weder das Verfahren nach Anspruch 1 der Anmeldung, noch die Anordnung nach Anspruch 3. Wenn also die Anmeldung, wie dies aus der Aufforderung der Recherchenbehörde entnehmbar ist, ursprünglich einheitlich war, dann kann sie auch bei Berücksichtigung der beiden Dokumente nicht uneinheitlich sein.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 (c) PCT; er ist daher zulässig.
2. Die Anmelderin hat unter Punkt 1 b) und c) ihrer Widerspruchsschrift geltend gemacht, daß die internationale Recherchenbehörde zur Überprüfung der Einheitlichkeit der internationalen Anmeldung eine Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ausgeführt hat, die aber als solche nicht zu ihren Aufgaben gehören kann, jedoch der vorläufigen Prüfung (im Rahmen des PCT) vorbehalten ist.
3. Artikel 17 (3) a) PCT bestimmt, daß, wenn nach Auffassung der internationalen Recherchenbehörde die internationale Anmeldung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung entspricht, sie den Anmelder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern hat.

4. Das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung wird in Regel 13.1 PCT wie folgt definiert: "Die internationale Anmeldung darf sich nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen". Diese Definition im Kapitel I des PCT, daß sich mit den Anforderungen an die internationale Anmeldung und mit dem internationalen Recherchenverfahren befaßt, ist auch im internationalen vorläufigen Prüfungsverfahren nach Kapitel II anzuwenden (Vgl. Artikel 34 (3) a) und Regel 68 PCT) und ist offensichtlich allgemeiner Natur. Nach Meinung der Kammer deutet nichts im PCT darauf hin, daß im Recherchen- und im Prüfungsverfahren unterschiedliche Kriterien für Einheitlichkeit und erfinderische Tätigkeit anzuwenden wären.
5. Gemäß Artikel 2 der Vereinbarung zwischen EPA und WIPO nach dem PCT, in Kraft getreten am 1.1.1988 hat das EPA die Verpflichtung bei der Durchführung der internationalen Recherche nach den Richtlinien vorzugehen, die für die internationale Recherche festgelegt worden sind. In diesen Richtlinien (S. 16, Punkte 9 und 10, der englischen Fassung) ist expressis verbis der Fall vorgesehen einer Nichteinheitlichkeit "a posteriori", das heißt eine solche die festgestellt wird unter Berücksichtigung des Standes der Technik.

In diesem Zusammenhang ist noch zu bedenken, daß die Recherchenbehörde sich auf jeden Fall eine Meinung zu bilden hat über Neuheit und erfinderische Tätigkeit eines zu recherchierenden unabhängigen Anspruchs im Lichte des ermittelten Standes der Technik. Eine etwaige Ausdehnung der Recherche auf die Merkmale der von diesem Anspruch abhängigen Ansprüche an sich hängt nämlich davon ab, ob der unabhängige Anspruch den beiden genannten Kriterien

entspricht (vgl. Punkte 3.8 und 3.9 auf S. 7 der englischen Fassung der internationalen Recherchenrichtlinien).

6. Die Kammer kann aus den erwähnten Richtlinien für die Recherche in Zusammenhang mit Regel 13.1 und Artikel 17 (3) a) PCT nur schließen, daß es sehr wohl Aufgabe der Recherchenbehörde ist im Rahmen ihrer Recherche eine Prüfung auf erfinderische Tätigkeit vorzunehmen, um feststellen zu können, ob die geforderte Einheitlichkeit der Erfindung gegeben ist. Gegebenenfalls kann sie dabei zu der Auffassung gelangen, daß eine Nichteinheitlichkeit "a posteriori" vorliegt.
7. Der im Widerspruch angeführte diesbezügliche Grund kann deshalb nicht zur Rückzahlung der zusätzlichen Recherchengebühr führen.
8. Auf Grund der vorhergehenden Ausführungen ist die Kammer zu einer Auffassung bezüglich der Einheitlichkeit "a posteriori" gekommen, die abweicht von der Auffassung die in der früheren Entscheidung einer anderen Kammer in der Sache W 03/88 (wird veröffentlicht) enthalten ist. Jedoch scheinen einige weitere frühere Entscheidungen (z.B. W 09/88, W 13/88, W 25/88) von der Zulässigkeit einer "a posteriori" Prüfung auszugehen.
9. Weiterhin hat die Anmelderin bemängelt, daß die Recherchenbehörde nur im allgemeinen festgestellt hat, daß die Aufgabe nicht mehr neu sei, ohne zu präzisieren, von welcher Aufgabe sie ausgeht. Unklar sei auch die Behauptung der Recherchenbehörde, daß die ursprüngliche einzige allgemeine erfinderische Idee nicht mehr zulässig wäre, weil nicht gesagt wurde, worin diese Idee bestehen sollte. Die Anmelderin scheint damit zum Ausdruck bringen

zu wollen, daß die Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchengebühr nicht hinreichend begründet ist.

10. Regel 40.1 PCT schreibt vor, daß die Gründe für die Feststellung, daß Nichteinheitlichkeit vorliegt in der Aufforderung anzugeben sind. Weder im PCT noch in den Recherchenrichtlinien findet sich ein näherer Hinweis in welcher Art und Weise diese Vorschrift in der Praxis durchzuführen sei. Es kann auch nicht Aufgabe der Kammer sein dafür allgemeine Regeln aufzustellen. Sie hat nur von Fall zu Fall zu beurteilen ob die Aufforderung genügend Angaben enthält, damit die Feststellung der Nichteinheitlichkeit dem sachkundigen Leser verständlich ist. Dafür mag unter Umständen die Auflistung der unterschiedlichen erfinderischen Ideen und der Ansprüche die sich darauf beziehen, ausreichend sein. Dagegen sind sehr allgemeine Formulierungen wie sie auch in der vorliegenden Aufforderung verwendet werden, meist weniger hilfreich.
11. Die Kammer hält die in der Aufforderung angegebenen Auflistung für ausreichend. Wie ersichtlich, hat sie es auch der Anmelderin ermöglicht, einen begründeten Widerspruch abzufassen. Damit kommt auch dieser von der Anmelderin vorgetragene Grund nicht zum tragen.
12. Was nun die eigentliche Frage der Einheitlichkeit betrifft, ist zuerst die Gliederung der Ansprüche zu berücksichtigen:

Ansprüche 1 und 2 betreffen Verfahren zur Ausführung eines Selbsttests eines RAMs.

Anspruch 3 betrifft eine Anordnung zur Durchführung dieses Verfahrens.

Ansprüche 4 und 5 betreffen weitere Ausführungsformen der Anordnung nach Anspruch 3, und zwar beziehen sich die Merkmale des Anspruchs 4 auf die Erkennung eines Fehlers in der Prüfsteuerung und die Merkmale des Anspruchs 5 auf den Selbsttest eines RAMs im eigentlichen Sinne.

13. Die Recherchenbehörde hat die Anspruchsgruppe 1-3, 5 als in sich einheitlich angesehen, wie aus der Aufforderung hervorgeht. Diese Feststellung war nach Meinung der Kammer zurecht. Weiterhin wurde in der Aufforderung die Auffassung vertreten, daß der Anspruch 4 mit der ersten Anspruchsgruppe nicht einheitlich sei, weil die einzige allgemeine erfinderische Idee unzulässig sei im Hinblick auf die Kombination zweier Dokumente: WO-A-8 601 036 und GB-A-2 172 128. Die Recherchenbehörde hat damit zum Ausdruck gebracht, daß nach ihrer Meinung die Ansprüche 1 und 3 der erfinderischen Tätigkeit entbehren.
14. Es ist daher zuerst zu untersuchen, ob beim Wegfall des Anspruchs 3 wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit eine Nichteinheitlichkeit zwischen den vom Anspruch 3 abhängigen Ansprüche 4 und 5 entstehen könnte. Wie schon ausgeführt wurde (Pkt. 12) bezieht sich der Anspruch 4 auf eine bestimmte Ausführungsform der im Anspruch 3 enthaltenen Prüfsteuerung, und der Anspruch 5 auf eine bestimmte Ausführungsform der Selbsttestanordnung eines RAMs im engeren Sinne, wobei die Ausgestaltung der angewendeten Prüfsteuerung unerheblich ist.
15. Die Anordnung nach Anspruch 3 ist im Stande nebst Fehler in das RAM (einschließlich Decoder-, Schreib- und Lese- logik) auch Fehler in einigen Funktionseinheiten (Adress- zähler, Dateninverter) zu erkennen. Eine weitere wichtige Funktionseinheit ist die Prüfsteuerung. Es wird auf der einen Seite in Anspruch 4 eine besondere Ausführung der

Prüfsteuerung beansprucht, die auch ihre Überprüfung im Rahmen des Selbsttests ermöglicht. Auf der anderen Seite wird in Anspruch 5 eine vorteilhafte Ausführung der Selbsttestanordnung als Ganzes beansprucht. Nach Ansicht der Kammer gehören jedoch die Gegenstände der beiden Ansprüche technisch so eng zusammen, daß sie redlicherweise betrachtet werden müßten als eine einzige erfinderische Idee verwirklichend. Somit könnte auch beim eventuellen Fortfall des Anspruchs 3 zwischen den Gegenständen der Ansprüche 4 und 5 keine Nichteinheitlichkeit entstehen. Die zusätzliche Recherchengebühr wurde dann auch zu Unrecht angefordert.

16. Bei dieser Sachlage erübrigt sich eine Überprüfung ob die Kombination der beiden in der Aufforderung erwähnten Dokumente tatsächlich den Anspruch 3 vorwegnehmen könnte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchengebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

S. Fabiani

Der Vorsitzende:

P.K.J. van den Berg