

Veröffentlichung im Amtsblatt ☒ Ja / Nein

Aktenzeichen: W 21/89

Anmeldenummer: PCT/EP 89/00 418

Veröffentlichungs-Nr.:

Bezeichnung der Erfindung: Verfahren und Vorrichtung zum Reinigen von Abgasen

Klassifikation: B01D, B01F, C11D

ENTSCHEIDUNG

vom 13. Juni 1991

Anmelder: Kurt Geier-Henninger

Stichwort:

EPÜ PCT Artikel 17 (3) (a), 27 (1) und (5), 33 (3); Regeln 33.1 (a) und 40.2 (c)

Schlagwort: "Uneinheitlichkeit a posteriori"

Leitsatz



Aktenzeichen: W 21/89
Internationale Anmeldung PCT/EP 89/00 418

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer
vom 13. Juni 1991

Anmelderin: Kurt GEIER-Henninger
Schwimmbadstraße 27
D-7712 Blumberg

Vertreter: Dr. Ing. Eckehard Wolf
Postfach 13 10 01
D-7000 Stuttgart 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 7. Juli 1989 zur Zahlung einer zusätzlichen
Recherchegebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
Mitglieder: C. Black
C.V. Payraudeau

Sachverhalt und Anträge

- I. Der Anmelder hat am 19. April 1989 die internationale Anmeldung PCT/EP 89/00418 eingereicht.
- II. In einer Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren gemäß Artikel 17 (3) (a) und Regel 40.1 PCT vom 7. Juli 1989 hat die als Internationale Recherchenbehörde (IRB) tätige Zweigstelle des Europäischen Patentamts in Den Haag dem Anmelder mitgeteilt, daß sie der Auffassung sei, daß die vorgenannte internationale Anmeldung nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit entspreche. Ein Verfahren gemäß Anspruch 1 und eine Vorrichtung gemäß Anspruch 32 seien nämlich aus DE-A-3 724 099 bekannt. Dies vorausgesetzt erweise sich daher die Anmeldung als uneinheitlich a posteriori. Dabei ergebe sich folgende Einordnung der Patentansprüche nach Sachverhalten, von denen jedes eine unterschiedliche erfinderische Idee verwirkliche:
1. Ansprüche 1 bis 4, 6 bis 12, 21, 30 bis 42, 49
 2. Anspruch 5
 3. Ansprüche 13 bis 20
 4. Anspruch 22
 5. Ansprüche 23, 24, 44 bis 47
 6. Ansprüche 25, 26, 48
 7. Ansprüche 27 bis 29
 8. Anspruch 43
 9. Anspruch 50.
- III. Der Anmelder hat mit dem am 4. August 1989 eingegangenen Schreiben vom 1. August 1989 eine zusätzliche Gebühr für Gruppe 3, entsprechend Ansprüchen 13 bis 20, unter Widerspruch entrichtet.

IV. Im Widerspruchsschriftsatz macht der Anmelder im wesentlichen folgendes geltend:

1. Nach § 102 (b) des US-Patentgesetzes seien auf den Erfinder zurückgehende Vorveröffentlichungen innerhalb eines Jahres vor dem Anmeldetag nicht neuheitsschädlich (Erfinderschonfrist). Im vorliegenden Fall würden u. a. die USA als Bestimmungsstaat genannt; zumindest für den US-Anteil der PCT-Anmeldung sei daher unter Anwendung der Erfinderschonfrist DE-A-3 724 099 nicht relevant und die von der Recherchenbehörde getroffenen Feststellungen zur a posteriori-Uneinheitlichkeit zumindest im Umfang des US-Anteils unzutreffend. Das EPA sei verpflichtet, die Besonderheiten des US-Patentrechts sowie anderer nationaler Bestimmungen zu berücksichtigen.
2. Die Beanstandung einer PCT-Anmeldung unter dem Gesichtspunkt der a posteriori-Uneinheitlichkeit erfordere eine Würdigung des vorbekannten Standes der Technik unter dem Gesichtspunkt der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit, was über Kapitel I des PCT-Vertrags hinausgehe und schon aus diesem Grund unzulässig sei.
3. Die entgegengehaltene DE-A-3 724 099 stelle im Hinblick auf den Gegenstand des Anspruchs 1 keinen neuheitsschädlichen Tatbestand dar, da folgende Anspruchsmerkmale aus dieser Druckschrift nicht herleitbar seien:
 - (a) zumindest ein Teil der in das Bad eingeleiteten Abgase wird beim Durchtritt durch die Badoberfläche in Schaumblasen eingeschlossen und mit

den Schaumblasen von der Basisoberfläche
wegtransportiert;

- (b) im Verlauf des Blasenverkehrs werden Schad-
und Geruchsstoffe an der Innenseite der
Blasenwand sorptiv gebunden;
- (c) die Schaumblasen werden anschließend unter
Freigabe der gereinigten Abgase und unter
Mitnahme der Schad- und/oder Geruchsstoffe
verflüssigt und in dieser Form aufgefangen.

Entscheidungsgründe

1. Gemäß Artikel 154 (3) EPÜ sind die Beschwerdekammern des
EPA für Entscheidungen über Widersprüche der Anmelder
gegen zusätzliche Recherchegebühren zuständig, die vom
EPA aufgrund des Artikels 17 (3) a) PCT festgesetzt worden
sind.
2. Der Widerspruch entspricht den Erfordernissen der
Regel 40.2 (c) PCT; er ist daher zulässig.
3. Die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren
entspricht den Erfordernissen der Regel 40.1 PCT; sie ist
daher auch zulässig.
4. Die IRB hat in ihrer Aufforderung neun Erfindungsgruppen
genannt (vgl. Punkt II oben); der Anmelder hat aber nur
eine zusätzliche Gebühr entrichtet, die zur Recherche der
Gruppe 3 angewendet werden sollte (vgl. Punkt III oben).
Daher braucht die Kammer lediglich zu untersuchen, ob die
Aufforderung hinsichtlich der einzigen zusätzlich
entrichteten Recherchegebühr gerechtfertigt wurde oder

nicht, wobei eine zu beantwortende Frage ist, ob die Erfindungsgruppe 3 einheitlich mit der Erfindungsgruppe 1 ist oder nicht.

5. Nach der Meinung der Kammer beschreibt DE-A-3 724 099 ein Verfahren, das alle Merkmale des Anspruchs 1 mindestens implizit enthält. Der Anmelder hat zwar auf drei angebliche Unterscheidungsmerkmale hingewiesen, die in Absatz IV.3 mit (a), (b) und (c) identifiziert sind. Seine Auffassung kann die Kammer nicht teilen. Was Merkmal (a) betrifft ist zu bemerken, daß die Abgase in das Bad sowohl in DE-A-3 724 099 in gleichartiger Weise eingeleitet werden, so daß eine ähnliche Wirkung zu erwarten ist. Gemäß Anspruch 7 in DE-A-3 724 099 wird die Stickoxyde von der dichten Schaummasse gebunden. Auch andere Schad- und Geruchsstoffe gebunden werden müssen, weil diese später durch Zerdrücken des Schaums im Wasser koalieren (Spalte 2, Zeilen 13 bis 18). Auch durch Merkmal (b) ist daher kein Unterschied zu sehen. Die Offenbarung in Spalte 2, Zeilen 13 bis 18 entspricht auch dem Merkmal (c).
6. Der IRB ist daher zuzustimmen, daß die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 durch DE-A-3 724 099 vorweggenommen ist, wodurch sich Uneinheitlichkeit a posteriori der restlichen Ansprüche ergibt. In dieser Hinsicht wird auf die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/89 (ABl. EPA 1991, 155) sowie Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer G 2/89 (ABl. EPA 1991, 166) hingewiesen, bei den angeführt worden ist, daß das EPA in seiner Funktion als IRB nach Artikel 17 (3) (a) PCT auch weitere Recherchegebühren verlangen kann, wenn der internationalen Anmeldung die Einheitlichkeit "a posteriori" fehlt. Die IRB sei dabei berechtigt eine vorläufige Prüfung auf Neuheit bzw. erfinderische

Tätigkeit durchzuführen, damit das in Artikel 17 und Regel 40 PCT festgelegte Verfahren durchgeführt werden kann.

7. Da der Gegenstand des Anspruchs 1 als bekannt zu betrachten ist, folgt es, daß das den Erfindungsgruppen 1 und 3 Gemeinsame gehört zum Stand der Technik. Gemäß Erfindungsgruppe 1 soll das Merkmal hinzugefügt werden, daß die Schaumblasen durch Platzen unter Bildung kleiner, mit den Schad- und/oder Geruchsstoffen beladenen Tröpfchen verflüssigt werden. Gemäß Erfindungsgruppe 3 enthält der Schaumbildung zusätzlich zu den bekannten Merkmalen ein ionogenes Tensid. Die Verfahren gemäß Erfindungsgruppe 1 und 3 verwirklichen folglich keine einzige allgemeine erfinderische Idee im Sinne von Regel 13.1 PCT.
8. Der Anmelder trug im wesentlichen vor, daß die internationale Anmeldung die Vereinigten Staaten als Bestimmungsstaat genannt habe, und daß nach § 102 (b) des US-Patentgesetzes eine auf den Erfinder zurückgehende und innerhalb von 12 Monaten vor dem Anmeldetag US-Patent-anmeldung (entsprechend im vorliegenden Falle der Benennung der USA) veröffentlichte Druckschrift dieser Anmeldung nicht entgegengehalten werden könne (sogenannte Erfinderschonfrist).

Zwar sei das Dokument DE-A-3 724 099, auf welche die a posteriori Uneinheitlichkeit der internationalen Anmeldung gegründet werde, vor dem Prioritätsdatum veröffentlicht, jedoch weniger als ein Jahr vor diesem und dem Anmeldedatum.

Unter diesen Umständen hätte die Internationale Recherchenbehörde (IRB) dieses Dokument, welches für den US-Anteil der Anmeldung nicht relevant sei, nicht berücksichtigen dürfen.

Nach Ansicht des Anmelders sei die IRB verpflichtet, die Besonderheiten des US-Patentrechts bezüglich der Erfinderschonfrist zu berücksichtigen da sich sonst im Hinblick auf die USA ein unsinniges Recherchen- und Prüfungsergebnis ergeben würde.

Die Beschwerdekammer kann dieser Argumentation nicht zustimmen.

Der PCT-Vertrag ist ein internationaler Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und sollte per definitionem nur seine eigenen Bestimmungen und in keinem Fall die Besonderheiten der nationalen Rechte der Vertragsstaaten (die widersprüchlich sein können) berücksichtigen. Die Vertragsstaaten sind im Gegenteil verpflichtet, ihre nationalen Patentgesetze an verschiedene PCT-Bestimmungen anzupassen (Artikel 27 (1) PCT), obwohl sie die Freiheit zur freien Bestimmung der materiellen Voraussetzungen der Patentfähigkeit behalten (Artikel 27 (5) PCT).

Artikel 27 (5) erwähnt, daß "jede den Begriff des Standes der Technik betreffende Vorschrift dieses Vertrags und der Ausführungsordnung ausschließlich den Zwecken des internationalen Verfahrens (dient) ...".

Diese Bestimmung bestätigt ausreichend die Eigen-gesetzlichkeit des PCT-Vertrages gegenüber den nationalen Patentrechten mindestens bezüglich der Definition des Standes der Technik.

Artikel 15 (2) PCT bestimmt, daß die internationale Recherche der Ermittlung des einschlägigen Standes der Technik dient; dieser Stand der Technik ist in der Regel 33.1 (a) als alles bestimmt, was vor dem

internationalen Anmeldedatum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

Aus diesem Grund müssen alle vor dem Anmeldedatum veröffentlichten einschlägigen Unterlagen im internationalen Recherchenbericht zitiert werden.

Die IRB darf deswegen solche Unterlagen als Grund einer Entscheidung auf Uneinheitlichkeit a posteriori verwenden, selbst wenn es in einem der genannten Vertragsstaaten nicht möglich wäre, diese Unterlagen einer entsprechenden nationalen Patentanmeldung entgegenzuhalten, es sei denn, daß diese Unterlagen nach dem für die internationale Anmeldung zu Recht beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden sind.

Der PCT-Vertrag sieht nämlich in Artikel 8 die Möglichkeit vor, die Priorität einer oder mehreren früheren Anmeldungen unter den Voraussetzungen und mit der Wirkung zu beanspruchen, die in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vorgesehen sind.

Deshalb bestimmen Artikel 33 (3) und Regel 64 PCT, daß der maßgebliche Zeitpunkt bezüglich des Standes der Technik für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung das Anmeldedatum der früheren Anmeldung ist, wenn die Priorität dieser früheren Anmeldung zu Recht beansprucht worden ist (Regel 64 (b) (ii) PCT).

Es ist offensichtlich, daß der IRB diese Bestimmungen des PCT-Vertrages auch im Rahmen der internationalen Recherche in Betracht ziehen muß, selbst wenn der Wortlaut des PCT-Vertrages es nicht ausdrücklich vorsieht.

Mit anderen Worten würde es im Gegensatz zum Geist, wenn nicht zum Buchstaben des PCT-Vertrages stehen, auf eine

Uneinheitlichkeit a posteriori auf der Basis von zwischen dem Prioritätsdatum und dem Anmeldedatum der internationalen Anmeldung veröffentlichten Unterlagen zu entscheiden, außer in dem Falle, daß die Priorität ganz offensichtlich nicht zu Recht beansprucht ist. Jedoch sollte diese Auslegung, die auf Bestimmungen des PCT-Vertrages gegründet wird, nicht mittels nationaler Bestimmungen der Patentgesetze der verschiedenen Vertragsstaaten erweitert werden. Diese sollte die IRB, wie oben erläutert, nicht berücksichtigen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Widerspruch wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

E. Turrini