

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 : W 1/90

Anmeldenummer / Filing No / N<sup>o</sup> de la demande : PCT/EP 89/00919

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

Bezeichnung der Erfindung: Vorrichtung zum Räumen von Bodenschlamm und/oder  
Title of invention: Schwimmschlamm aus Rundklärbecken  
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : B01D 21/06, B01D 21/24

### ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 26. Juni 1990

Anmelder / Applicant / Demandeur : Richard Totzke Maschinen- und Apparatebau  
GmbH & Co.

Patentinhaber / Proprietor of the patent /  
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ / EPC / CBE Regeln 13 und 40 PCT

Schlagwort / Keyword / Mot clé : "Einheitlichkeit der Erfindung "a posteriori" (ja)"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

**Europäisches  
Patentamt**  
Beschwerdekammern

**European Patent  
Office**  
Boards of Appeal

**Office européen  
des brevets**  
Chambres de recours



**Aktenzeichen: W 1/90 - 3.4.2**  
**Internationale Anmeldung PCT/EP 89/00919**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2**  
**vom 26. Juni 1990**

**Anmelderin:** Richard Totzke Maschinen- und Apparatebau  
GmbH & Co.  
Wendenstraße 9  
2350 Neumünster, Bundesrepublik Deutschland

**Vertreter:** Groalfs, Edo  
Neuer Wall 41  
2000 Hamburg 36, Bundesrepublik Deutschland

**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 23. November 1989 zur Zahlung einer  
zusätzlichen Recherchegebühr.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** E. Turrini  
**Mitglied:** W. Hofmann  
**Mitglied:** C. Payrandeau

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelderin hat am 3. August 1989 beim Europäischen Patentamt die internationale Anmeldung PCT/EP 89/00919 eingereicht.
- II. Die Zweigstelle in Den Haag des Europäischen Patentamts hat als zuständige internationale Recherchenbehörde (IRB) der Anmelderin eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren vom 23. November 1989 zugestellt, in der sie die Auffassung vertritt, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspricht. Zur Begründung werden folgende fünf Erfindungen in folgenden fünf Anspruchsgruppen aufgeführt:
- 1) Patentansprüche 1-4: Schlammräummittel verbunden mit der zentralen Schlammrücklaufleitung über eine Drehverbindung, welche mit einer berührungslosen Dichtung ausgestattet ist.
  - 2) Patentanspruch 5: Rohrverbindung ausgeführt als Drehgelenk mit Berührungsdichtung.
  - 3) Patentansprüche 6-8, 12-14, 19: Schlammräummittel ausgeführt als Saugrohr.
  - 4) Patentansprüche 9-11: Drehverbindung ausgeführt als ringförmiger Topf/Deckel.
  - 5) Patentansprüche 15-18: Schlammräummittel für Schwimmschlamm.

Das Fehlen einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee für die fünf Anspruchsgruppen wird darin gesehen, daß nach Wegfall der ursprünglichen einzigen erfinderischen Idee aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik (siehe Recherchenbericht) jeder der angegebenen Sachverhalte "eine unterschiedliche erfinderische Idee verwirklicht, da er die Aufgabe anders als in der aus dem Stand der Technik bekannten Weise löst".

- III. Die Anmelderin hat daraufhin am 22. Dezember 1989 eine zusätzliche Recherchegebühr unter Widerspruch entrichtet und mit Schreiben vom 9. Januar 1990 angegeben, daß diese zusätzliche Gebühr für die Ansprüche 9-11 bestimmt ist. Zur Begründung führt die Anmelderin aus, daß die Ansprüche 1, 3, 4, 6 bis 13 einheitlich seien, da sie sich auf eine Drehverbindung beziehen, die gemäß den bezeichneten Ansprüchen berührungslos sein soll. Die von der Recherchenbehörde vorgenommene Beurteilung der Aufgabenstellung als nicht neu sei als sachliche Prüfung anzusehen und daher unzulässig. Die Unteransprüche 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 und 13 bezögen sich ebenso wie Anspruch 1 auf eine Drehverbindung und beinhalteten somit Ausgestaltungen des Anspruchs 1.

Weil die Aufforderung der IRB mit einer Uneinheitlichkeit "a posteriori" begründet war, hatte die Kammer das vorliegende Verfahren bis zur Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/89 ausgesetzt. Die Entscheidung ist am 2. Mai 1990 getroffen worden, und die Kammer hat das Verfahren wieder aufgenommen.

## Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2 c) PCT; er ist daher zulässig. Da nur für eine der zusätzlichen Gruppen von Ansprüchen die zusätzliche Gebühr bezahlt wurde, kann sich der Widerspruch auch nur auf diese eine Gruppe von Ansprüchen (die Ansprüche 9-11) beziehen. Im Zuge des Widerspruchsverfahrens ist deshalb von der Kammer nur die Einheitlichkeit der Ansprüche 9-11 in bezug auf die Ansprüche 1-4 zu beurteilen.
  
2. In der ergangenen Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren sind von der IRB über die Auflistung der Anspruchsgruppen hinaus auch explizit Gründe für die geltend gemachte Nichteinheitlichkeit genannt worden. Insbesondere ist der Begründung zu entnehmen, daß nach Auffassung der IRB die ursprüngliche einzige erfinderische Idee (entsprechend dem Anspruch 1) gegenüber dem im Recherchenbericht genannten und qualifizierten Stand der Technik (also insbesondere gegenüber den mit "X" qualifizierten Dokumenten) nicht neu bzw. nicht erfinderisch sei, und daß unter Berücksichtigung dieser Tatsache die mit ihren verschiedenen Inhaltsschwerpunkten bezeichneten Anspruchsgruppen unterschiedliche erfinderische Ideen verwirklichen.

In der oben genannten Entscheidung G 1/89 hat die Große Beschwerdekammer festgestellt, daß die IRB berechtigt ist, zur Feststellung der Einheitlichkeit oder Nichteinheitlichkeit einer internationalen Anmeldung auch die Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik in Betracht zu ziehen (Nichteinheitlichkeit "a posteriori"). Es liegt also auch im vorliegenden Fall keine diesbezügliche Kompetenzüberschreitung der IRB vor.

Die Zahlungsaufforderung genügt daher Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT.

3. Der Anspruch 9 ist direkt auf Anspruch 1 zurückbezogen. Die Vorrichtung nach Anspruch 9 (ebenso wie die Vorrichtungen nach den ihrerseits auf Anspruch 9 zurückbezogenen Ansprüchen 10 und 11) beinhaltet somit alle Merkmale der Vorrichtung nach Anspruch 1. Das gleiche gilt für die abhängigen Ansprüche 2 bis 4. Ohne Berücksichtigung des ermittelten Standes der Technik (d. h. also "a priori") würde somit die Konstruktion nach Anspruch 1 zusammen mit der zugrundeliegenden Aufgabe (deutliche Verringerung des erforderlichen Montage- und Materialaufwands; vgl. Seite 3, Abs. 2 der Beschreibung) die nach Regel 13.1 PCT erforderliche einzige allgemeine erfinderische Idee bilden, die die Ansprüche 9 bis 11 mit den Ansprüchen 1 bis 4 verbindet.
  
4. Zwar beschreibt das Dokument US-A-1 947 429 (siehe insbesondere die Figuren 1 bis 3 und zugehörige Beschreibung) eine Vorrichtung zum Räumen von Bodenschlamm und/oder Schwimmschlamm aus einem Rundklärbecken, das sämtliche Merkmale der Vorrichtung nach Anspruch 1 und nach Anspruch 2 aufweist, sodaß bei Betrachtung "a posteriori" davon auszugehen ist, daß die Ansprüche 1 und 2 mangels Neuheit ihrer Gegenstände entfallen. Aber über die Merkmale des Anspruchs 1 hinaus sind die verbleibenden (nun nicht mehr voneinander abhängigen) Anspruchsgruppen 3 und 4 und 9 bis 11 auch durch die gemeinsame Idee verbunden, zur drehbaren Verbindung des Saugrohres (20) mit der Schlammrücklaufleitung (29) einen Topf mit Deckel und dazwischen gehaltenem Luftpolster vorzusehen, also eine berührungslose Drehverbindung.
  
5. Die in den einzelnen der genannten Ansprüche zum Ausdruck kommenden Ausführungsformen sind nach Auffassung der Kammer lediglich Varianten dieser gemeinsamen Idee, sei es die getrennte Luftzuführleitung nach Anspruch 4, die

Ringform des Topfes mit zentralem Wasserzuführrohr nach Anspruch 9, oder die vom Deckel entweder getrennte oder mit diesem verbundene Anordnung des Wasserzuführrohrs nach Anspruch 10 bzw. 11. Selbst wenn sich bei weiterer Prüfung herausstellen würde, daß diese gemeinsame Idee aufgrund der Kombination mehrerer Dokumente, etwa der US-A-2 233 641 mit der US-A-1 947 429, nicht erfinderisch ist, so wären doch keine weiteren, verschiedene Erfindungen darstellenden unterschiedlichen Konzepte ersichtlich, gemäß denen sich die verbleibenden Ansprüche dann aufspalten würden. Auch die IRB hat zu einer solchen weiteren Aufspaltung nichts vorgebracht.

6. Da in einem Widerspruchsverfahren Neuheit und erfinderische Tätigkeit nicht im Hinblick auf die Patentfähigkeit der Erfindung zu untersuchen sind, sondern nur insoweit, wie dies zur Beurteilung der Einheitlichkeit erforderlich ist (vgl. die bereits genannte Entscheidung G 1/89, Punkt 8.1), kann somit offen bleiben, ob die genannte gemeinsame Idee (berührungslose Drehverbindung mit Luftpolster) im vorliegenden Zusammenhang als erfinderisch anzusehen ist oder nicht.

In jedem Fall ergibt es sich, daß den Gruppen von Ansprüchen 1 bis 4 einerseits und 9 bis 11 andererseits die Einheitlichkeit nicht zurecht abgesprochen werden kann. Daraus folgt, daß die Aufforderung vom 23. November 1989 zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr für die Ansprüche 9 bis 11 nicht gerechtfertigt war.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Rückzahlung der von der Anmelderin entrichteten zusätzlichen Recherchegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

E. Turrini