

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

Aktenzeichen / Case Number / N^o du recours : W 28/90 - 3.2.1

Anmeldenummer / Filing No / N^o de la demande : PCT/EP 90/00138

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

Bezeichnung der Erfindung: Standbeutel

Title of invention:

Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : B65 D 30/00, B65 D 33/38

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 27. November 1990

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet : 1. INDAG
2. Wild

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

EPO / EPC / CBE PCT Artikel 17 (3) a); Regeln 13.1, 40.1, 40.2 c)

Schlagwort / Keyword / Mot clé : "Mangelnde Neuheit der allgemeinen erfinderischen Idee und Nichteinheitlichkeit a posteriori (verneint), keine Überprüfung auf erfinderische Tätigkeit"

Leitsatz / Headnote / Sommaire



Aktenzeichen: W 28/90 - 3.2.1
Internationale Anmeldung PCT/EP 90/00 138

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1
vom 27. November 1990

Anmelderin:

1. INDAG GESELLSCHAFT FÜR INDUSTRIEBEDARF MBH
Rudolf-Wild-Straße 4
6904 Heidelberg-Eppelheim
2. WILD, Rainer
Steigerweg 59b
6900 Heidelberg

Vertreter:

SCHUSTER, Thomas
Maximilianstraße 58
8000 München 22

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 15. Mai 1990 zur Zahlung von drei
zusätzlichen Recherchegebühren.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
Mitglied: F.J. Pröls
Mitglied: M. Schar

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelderin hat am 25. Januar 1990 beim Europäischen Patentamt die internationale Anmeldung PCT/EP 90/00 138 eingereicht.
- II. In einer Aufforderung gemäß Artikel 17 (3) (a) PCT zur Zahlung von drei zusätzlichen Recherchegebühren vom 15. Mai 1990 hat die als internationale Recherchenbehörde (IRB) tätige Zweigstelle des Europäischen Patentamts in Den Haag der Anmelderin mitgeteilt, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspreche. Zur Begründung wurde unter Hinweis auf den Recherchenbericht angeführt, daß der im Anspruch 1 beschriebene Gegenstand aus dem Stand der Technik bekannt sei. Deshalb müßte von diesem als Oberbegriff bei den Unteransprüchen ausgegangen werden (Uneinheitlichkeit a posteriori). Diese Ansprüche seien somit unabhängig und würden verschiedene Erfindungen beschreiben, ohne einen gemeinsamen Erfindungsgedanken aufzuweisen. Dies sei schon aus der folgenden Aufzählung der vier Erfindungen zu ersehen:
- a) Patentansprüche 1, 2-8:
Entnahmestutzen für einen Standbeutel.
 - b) Patentansprüche 9-10:
Grifföffnungen.
 - c) Patentansprüche 11-18, 20-21:
Verbundfolie für einen Standbeutel.
 - d) Patentanspruch 19:
Beutel so gemacht, daß er einen Zylinder bildet.

III. Die Anmelderin hat am 8. Juni 1990 Widerspruch nach Regel 40.2 c) PCT eingelegt und hat rechtzeitig die zusätzlichen Recherchegebühren entrichtet.

Zur Begründung des Widerspruchs führt sie sinngemäß aus, der Recherchenbericht, in dem zwei Dokumente mit X bezeichnet sind, lasse nicht erkennen, woraus der Gegenstand des Anspruchs 1 bekannt sei. Das deutsche Gebrauchsmuster DE-U-89 08 015 sei nach dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht worden und könne daher nicht als Stand der Technik berücksichtigt werden, es sei denn, die Priorität der internationalen Anmeldung wäre in Frage gestellt worden. Ein entsprechender Einwand sei jedoch nicht erhoben worden. Bei dem zweiten im Recherchenbericht mit X gekennzeichneten Dokument DE-A-1 786 019 fehle das Merkmal des zwischen den Seitenwänden liegenden Deckelteils, so daß diese Druckschrift jedenfalls nicht neuheitsschädlich sei.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch ist zulässig. Die zusätzlichen Recherchegebühren sind im Sinne von Artikel 17 (3) a) PCT fristgerecht entrichtet worden. Ferner entspricht der Widerspruch in formaler Hinsicht den Erfordernissen der Regel 40.2 c) PCT.
2. Erkennbar hat die IRB die Auffassung vertreten, daß
 - a) der Gegenstand des Anspruchs 1 der Anmeldung im Hinblick auf das Ergebnis der internationalen Teilrecherche, die der Zahlungsaufforderung als Anlage beigefügt war, nicht neu ist und

- b) daß sich die übrigen Ansprüche auf verschiedene Erfindungsgruppen a) bis d) beziehen (Uneinheitlichkeit "a posteriori").

Die Kammer ist der Auffassung, daß im vorliegenden Falle die Begründung (Teilbegründung a)) in formaler Hinsicht den Mindestanforderungen genügt, denn die der Zahlungsaufforderung als Anlage beigefügte und somit als Bestandteil der Begründung zu wertende "Mitteilung über das Ergebnis der Internationalen Teilrecherche" erwähnt spezielle Textstellen sowie die Figur 1 der u. a. zum Anspruch 1 zitierten DE-A-1 786 019 (D2). Im vorliegenden Fall kann auch die Auflistung der betreffenden Anspruchsgruppen und die hierzu jeweils gegebene Kurzbeschreibung als hinreichend angesehen werden, um die Überlegungen der IRB diesbezüglich nachvollziehen zu können.

3. Die Kammer hat die Neuheitsprüfung mit folgendem Ergebnis durchgeführt.

Die IRB verweist zur Begründung der angeblich fehlenden Neuheit des Gegenstandes nach Anspruch 1 ganz pauschal auf den Recherchenbericht, d. h. auf die der Zahlungsaufforderung beiliegende Mitteilung über das Ergebnis der internationalen Teilrecherche, in der zum Anspruch 1 die DE-U-8 908 015 (D1) sowie die DE-A-1 786 019 (D2) (beide mit "X" gekennzeichnet) und die US-A-2 378 503 (D3) (mit "A" gekennzeichnet) genannt sind.

Die Druckschrift D1 ist am 21. September 1989 bekanntgemacht und somit zwar vor dem Anmeldetag (25. Januar 1990), jedoch nach dem Prioritätstag (26. Januar 1989) der vorliegenden internationalen Anmeldung veröffentlicht worden. Nachdem die Priorität der internationalen Anmeldung von der IRB nicht in Frage

gestellt wurde, ist der Druckschrift D1 als Beweismittel für mangelnde Neuheit nicht weiter nachzugehen.

Die Druckschrift D2 vermag nach Auffassung der Kammer dem Standbeutel nach dem Anspruch 1 nicht die Neuheit zu nehmen. Bei dem Standbeutel nach Figur 11 von D2, der als einziger unter allen gezeigten Beispielen in Übereinstimmung mit dem beanspruchten Beutel einen Entnahmestutzen an der Seitenwand des Beutels offenbart, ist im Gegensatz zum Anspruch 1 der internationalen Anmeldung im Bereich der oberen Enden der Seitenwände kein sich zwischen die Seitenwände einlegendes, ein Deckenteil bildendes Folienelement eingefügt. In den Figuren 5 bis 7 von D2 ist ein Standbeutel ohne Entnahmeöffnung mit aus den Seitenfolien 1 des Beutels durch Einbiegen und Faltung gebildetem Oberteil 16 vorgesehen. Dieses Deckenteil entspricht jedoch nicht demjenigen gemäß Anspruch 1 der internationalen Anmeldung, bei dem es sich um ein "eingefügtes", also um ein zusätzlich eingesetztes Folienelement handelt, wie dies auch in der Beschreibung, S. 2, 3. Abs., vorletzte Zeile und S. 8, 1. Abs. der Anmeldung ergänzend erläutert ist. Den Figuren 5 bis 7 von D2 ist somit ebenfalls kein Deckenteil im Sinne des Anspruchs 1 zu entnehmen. Im übrigen ist in D2 kein Hinweis enthalten, daß die verschließbaren Entnahmestutzen, wie sie in Fig. 8 bis 11 dargestellt sind, bei den Beuteln nach den vorgenannten Figuren 5 bis 7 anbringbar sind. D2 vermag somit die Neuheit nicht in Frage zu stellen.

Die durch ihre "A"-Kennzeichnung als "nicht besonders bedeutsam" eingestufte Druckschrift D3 offenbart einen Standbeutel, dem zumindest alle Merkmale aus dem Kennzeichen des Anspruchs 1 der Anmeldung fehlen.

Auch die im Recherchenbericht ausschließlich zu den abhängigen Ansprüchen zitierten weiteren Entgegenhaltungen können offensichtlich die Neuheit des Anspruchs 1 nicht in Frage stellen.

4. Nach Auffassung der Kammer sind im vorliegenden Fall aus der Begründung zur Zahlungsaufforderung keine weiteren Beanstandungen oder Überlegungen erkennbar, mit denen der Bestand des Anspruchs 1 und somit der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee in Frage gestellt werden könnte. Als Feststellung für etwaige mangelnde erfinderische Tätigkeit kann weder die Begründung gelten, daß "der im Anspruch 1 beschriebene Gegenstand aus dem Stand der Technik bekannt ist (siehe Recherchenbericht)" noch die Fußnotenverweisung "X" zu der im Recherchenbericht genannten Druckschrift D2, mit der diese als "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend bezeichnet werden" eingestuft wird, denn es fehlt jeglicher Hinweis, inwiefern es naheliegend sein könnte, zu der in Anspruch 1 enthaltenen Lehre zu gelangen.

- 4.1 In der grundlegenden, noch nicht publizierten Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/89 vom 2. Mai 1990 (siehe auch die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in G 2/89 vom gleichen Datum) ist ausgeführt worden, daß das EPA in seiner Funktion als IRB in klaren Fällen nach Artikel 17 (3) (a) PCT eine vorläufige Prüfung auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit durchführen und weitere Recherchegebühren verlagen kann, wenn der internationalen Anmeldung die Einheitlichkeit "a posteriori" fehlt. Angesichts der Tatsache, daß bei einem solchen Verfahren dem Anmelder keine Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt werde, wird jedoch empfohlen, bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit Zurückhaltung auszuüben und in Grenzfällen davon Abstand nehmen, die Anmeldung als uneinheitlich zu bewerten. Eine

a posteriori-Beanstandung sollte nur in klaren Fällen erhoben werden.

Ein klarer Fall erfordert jedoch auch eine klare, deutliche und ausreichende Begründung in der Zahlungsaufforderung, so daß es der Anmelderin möglich ist, die zum Einwand der Uneinheitlichkeit führenden Überlegungen der IRB ohne Schwierigkeiten nachzuvollziehen.

Nachdem im vorliegenden Fall auch der Recherchenbericht keine Begründung für etwaige mangelnde erfinderische Tätigkeit liefert, sieht die Kammer keinen Anlaß, die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes nach dem Anspruch 1 in Frage zu stellen, nachdem sich der Einwand mangelnder Neuheit nicht aufrechterhalten läßt. Die endgültige Prüfung dieser Frage bleibt einer eventuellen späteren Sachprüfung vorbehalten.

5. Aus alledem folgt, daß von einem Wegfall der im Anspruch 1 zum Ausdruck gebrachten einzigen allgemeinen erfinderischen Idee derzeit nicht gesprochen werden kann. Die Einheitlichkeit der Erfindung ist daher durch diese allgemeine erfinderische Idee und die direkte oder indirekte Rückbeziehung der weiteren Ansprüche auf Anspruch 1 gewährleistet.

Bei dieser Sachlage braucht nicht mehr untersucht zu werden, ob die Anmeldung bei Wegfall der erfinderischen Idee gemäß Anspruch 1 in die von der Recherchenbehörde festgestellten Gegenstände auseinanderfallen würde.

Die Aufforderung zur Zahlung der drei zusätzlichen Recherchengebühren ist daher nicht zu Recht ergangen und der Widerspruch begründet.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der drei zusätzlichen Gebühren wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

S. Fabiani

S. Fabiani

F. Gumbel

F. Gumbel

M. H. 13.12.90

04883

PH