

Veröffentlichung im Amtsblatt Ja / Nein

Aktenzeichen: W 9/92 - 3.3.3

Anmeldenummer: 91 914 505.2

Veröffentlichungs-Nr.: WO 92 03482

Bezeichnung der Erfindung: Oligomere Carbonsäuren als Stabilisatoren für die Emulsionspolymerisation

Klassifikation: C08F 2/22

E N T S C H E I D U N G

vom 8. April 1992

Anmelder: Henkel KG

Stichwort:

PCT Regel 40.1

Schlagwort: "Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr - rechtsunwirksam wegen fehlender Begründung der behaupteten Uneinheitlichkeit"

Leitsatz



Aktenzeichen: W 9/92 - 3.3.3
Internationale Anmeldung PCT/EP 91/01 544

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3
vom 8. April 1992

Anmelderin: Henkel KG a.A.
Henkelstraße 67
W - 4000 Düsseldorf 13 (DE)

Vertreter:

Gegenstand der Entscheidung: Widerspruch gemäß Regel 40.2(c) des Vertrages über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung des Europäischen Patentamts (Zweigstelle Den Haag) vom 8. Januar 1992 zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony
Mitglieder: H. Fessel
G. Davies

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelderin hatte am 14. August 1991 die internationale Anmeldung PCT/EP 91/01 544 eingereicht.
- II. Am 20. Dezember 1991 richtete das Europäische Patentamt (EPA) als zuständige internationale Recherchenbehörde (IRB) eine Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT an die Anmelderin.

Aus der Aufforderung ist ersichtlich, daß die Gegenstände der Ansprüche 1 bis 14 und der Gegenstand des Anspruchs 15 nicht als untereinander einheitlich angesehen werden, da sie einerseits die Verwendung oligomerisierter Carbonsäuren als Stabilisatoren für die Emulsions(co)polymerisation und ein Verfahren zur Herstellung von stabilen Polymerdispersionen sowie eine solche Dispersion und andererseits die Verwendung der Emulsionspolymerisate als Bindemittel in Druckfarben betreffen.

- III. Am 13. Januar 1992 ging ein Schreiben der Anmelderin ein, in dem sie unter gleichzeitiger Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühr Widerspruch nach Regel 40.2 c) PCT eingelegt hat.

Zur Begründung ihres Widerspruchs führt sie im wesentlichen aus, die unabhängigen Ansprüche betreffen ein Erzeugnis (Anspruch 13) sowie inhaltlich ein Verfahren zu seiner Herstellung, obwohl als Verwendungsanspruch formuliert (Anspruch 1), und Anspruch 12 betreffe ebenfalls dessen Herstellung, wobei er sich von Anspruch 1 lediglich durch den Zusatz: "... unter zumindest teilweisem Verzicht auf Tenside und/oder Emulgatoren" unterscheide, wobei es sich bei den im kennzeichnenden Teil erwähnten oligomerisierten Carbonsäuren um

Carbonsäuren gemäß Anspruch 1 handle. Anspruch 15 betreffe die Verwendung der stabilisierten Emulsionspolymerisate als Bindemittel. Es liege daher eine der ausdrücklich zugelassenen Anspruchskombinationen vor.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch ist zulässig (vgl. Pkte. II und III).
2. Der Widerspruch ist auch begründet, da dem Anmelder keine rechtswirksame Aufforderung gemäß Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a) PCT zur Zahlung zusätzlicher Gebühren zugestellt worden ist.

Die Recherchenbehörde hat dem Anmelder zwar eine vordrucksgemäße Aufforderung gemäß Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a) PCT und Regel 40.1 PCT zugestellt; diese Aufforderung enthielt jedoch keine ausreichende Begründung für die Feststellung der IRB, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspreche.

Dies gilt auch dann, wenn man den im Vordruck hierfür vorgesehenen und nicht ausgefüllten Freiraum für die "Begründung unter Angabe der maßgeblichen Ansprüche für jede Erfindung" durch die Anlage "Weitere Angaben zu PCT/ISA/206" ergänzt. In dieser Anlage sind die unter II genannten zwei Erfindungen mit den dazugehörigen Ansprüchen listenartig aufgeführt. Weitere Ausführungen zu ihrer Begründung enthält die Aufforderung nicht.

3. Nach ständiger Rechtsprechung der Kammern muß eine Aufforderung nach Artikel 17 (3) a), um rechtswirksam zu sein, gemäß Regel 40.1 PCT neben der Angabe des zu zahlenden Betrages eine eingehende Begründung für die

behauptete Uneinheitlichkeit enthalten. Hier enthält die Aufforderung lediglich die Angabe, es lägen zwei (listenmäßig bezeichnete) Erfindungen vor. Sie enthält jedoch keine Begründung, warum die IRB die Gegenstände der Ansprüche 1 bis 14 als eine und den Gegenstand des Anspruchs 15 als eine andere Erfindung ansieht, wobei diese beiden Erfindungen nicht so zusammenhängen, daß sie eine einzige erfinderische Idee verwirklichen (Regel 13.1 PCT).

Nach Auffassung der Kammer sind im vorliegenden Fall weder die Anmelderin, noch die Kammer auf Grund der in der Aufforderung enthaltenen Angaben in der Lage, die die Entscheidung tragenden Erwägungen zu erkennen. Mit anderen Worten ist der Aufforderung nicht zu entnehmen, welche Überlegungen - im Sinne einer logischen Gedankenkette - für sie maßgeblich waren. Es liegt hier auch kein so einfacher Fall vor, daß aus der bloßen Aufzählung der Erfindungsgegenstände ohne weiteres zu ersehen wäre, welche Überlegungen der Aufforderung zugrundelagen (vgl. W 07/86, ABl. EPA 1987, Seiten 67 bis 69).

Damit erfüllt die Aufforderung nicht die Erfordernisse der Regel 40.1 PCT; sie ist daher rechtsunwirksam. Ist aber die Aufforderung zur Zahlung rechtsunwirksam, so hat der Anmelder die zusätzlichen Gebühren ohne rechtlichen Grund entrichtet. Er kann sie deshalb zurückverlangen (W 04/85, ABl. EPA 1987, Seiten 63 bis 66).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:


Die Rückzahlung der vom Anmelder entrichteten zusätzlichen Gebühr wird angeordnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



E. Gorgmaier



F. Antony