

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 : W0001/93 - 3.2.5.

Anmeldenummer / Filing No / N<sup>o</sup> de la demande : PCT/DE 91 / 00873

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

Bezeichnung der Erfindung:

Title of invention: Vorrichtung zum Absaugen von Bearbeitungsrückständen

Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : B23Q

### ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 03 März 1993

Anmelder / Applicant / Demandeur : RINGLER, B.

Patentinhaber / Proprietor of the patent /

Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

EPO / EPC / CBE PCT Artikel 6. PCT Regeln 13.1, 13.4, 40.2(c).

Schlagwort / Keyword / Mot clé: Einheitlichkeit abhängiger Ansprüche

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Aktenzeichen: W 0001 / 93 - 3.2.5.

Internationale Anmeldung PCT/ DE91/00873

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5.  
vom 03 März 1993

**Anmelderin:** RINGLER, Bernard  
Robert-Bosch-Str. 6  
W - 7076 Waldstetten (DE)

**Vertreter:** BECKER, Maria  
Auf dem Haigst 29  
Postfach 700147  
W - 7000 Stuttgart (DE)

**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 19 März 1992  
zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** C. Payraudeau  
**Mitglied:** M. Liscourt  
**Mitglied:** A. Burkhart

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelderin hat am 7. November 1991 beim Deutschen Patentamt die internationale Anmeldung PCT/DE 91/00 873 eingereicht.
- II. Die Zweigstelle des Europäischen Patentamts in den Haag hat als zuständige internationale Recherchenbehörde (IRB) die Anmelderin mit Mitteilung vom 19. März 1992 zur Zahlung von drei zusätzlichen Recherchegebühren gemäß Artikel 17 (3) (a) PCT aufgefordert.
- III. Die IRB war der Auffassung, daß die Anmeldung den in der Ausführungsordnung festgelegten Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspreche.
- IV. Die IRB gab als Begründung an, daß es sich aus dem Stand der Technik gemäß DE-A-2 503 279 ergebe, daß die im Anspruch 1 genannte, der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe keine erfinderische Tätigkeit aufweise, daß die ursprüngliche einzige allgemeine erfinderische Idee, die auch den Gegenstand der abhängigen Ansprüche einschließe, deshalb nicht mehr zulässig sei, und daß somit erneut festgestellt werden müsse, ob die in den abhängigen Ansprüchen genannten Merkmale technisch zusammenhängen bzw. zusammenwirken.
- V. Dabei ergebe sich, daß jede der folgenden vier Anspruchsgruppen ein eigenständiges Problem löse und damit eine unterschiedliche erfinderische Idee verwirkliche:
  1. Patentansprüche 1 bis 3: Arbeitstisch mit Einbauabsaugnuten.

2. Patentansprüche 4 bis 6: Einfassung mit Wandelementen.
3. Patentansprüche 7 bis 9: Abdeckbleche für Absaugnuten.
4. Patentansprüche 10 bis 12: Sauganschluss.

VI. Die Anmelderin hat mit Schreiben vom 14. April 1992, eingegangen am 15. April 1992, unter Widerspruch nach Regel 40.2 (c) PCT eine einzige zusätzliche Gebühr entrichtet und beantragt:

- daß nur die Ansprüche 1 bis 3 und 10 bis 12 weiterverfolgt werden, und
- daß die zusätzliche Gebühr zurückerstattet wird.

VIII. Zur Begründung hat die Anmelderin im wesentlichen folgendes geltend gemacht:

Es gehe aus der zitierten Druckschrift nicht hervor, daß die gestellte Aufgabe in der Weise gelöst werden könne, wie es im Anspruch 1 definiert sei.

Der Fachman müßte erfinderisch tätig werden, um herauszufinden wie die bekannte Vorrichtung zur Lösung der dem Anmeldegegenstand zugrundeliegenden Aufgabe anzupassen sei.

Die IRB habe in ihrer Mitteilung lediglich angegeben, daß der Gegenstand gemäß Anspruch 1 nahegelegt sei, ohne weitere Angaben darüber zu machen, aus welchen Teil der zitierten Druckschrift die relevante Offenbarung gezogen werde. Deswegen mangle es der Aufforderung an einer Begründung.

## Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2 PCT; er ist daher zulässig.
2. Grundlage dieser Entscheidung

Aus dem Inhalt des obigen Punktes VI folgt, daß die gültigen Ansprüche 1 - 3 und 10 - 12 als Grundlage für die vorliegende Entscheidung dienen, nachdem der Anmelder auf die Ansprüche 4 - 9 verzichtet hat.

3. Einheitlichkeit der Ansprüche
  - 3.1 Gemäß Artikel 15 (3) PCT wird die internationale Recherche auf der Grundlage der Ansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen (falls vorhanden) durchgeführt.
  - 3.2 Deswegen ist im wesentlichen der Gegenstand der Ansprüche in Betracht zu ziehen, um die Einheitlichkeit zum Zweck der Recherche zu beurteilen.
  - 3.3 Nach Regel 13.1 PCT darf sich die internationale Anmeldung nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.
  - 3.4 Einheitlichkeit "a priori"

Der Anspruch 1 bezieht sich auf eine Vorrichtung, die zu einem bestimmten Zweck aus verschiedenen Teilen besteht von denen keiner fakultativ ist, so daß dieser Anspruch nur eine einzige Erfindung enthält. Diese Tatsache ist von der IRB anerkannt worden.

Die geltenden Ansprüche 2, 3 und 10 bis 12 gehören zu derselben Kategorie wie der Anspruch 1; sie sind alle auf dem Anspruch 1 positiv (ohne fakultativ oder unverbindliche Beziehung) rückbezogen, so daß gemäß der Regel 6.4 a) PCT, jeder dieser Ansprüche auch die Merkmale des Anspruchs - oder der Ansprüche - enthält, auf welche er rückbezogen ist und folglich eine beschränkte Ausführungsform der Vorrichtung gemäß dem Anspruch 1 definiert. Diese abhängigen Ansprüche definieren Ausführungsformen des Gegenstands des Anspruchs 1, die somit zwangsläufig dieselbe allgemeine erfinderische Idee verkörpern, die darin besteht, im Arbeitstisch vorgesehene Nuten als Saugkanäle zu verwenden.

Diese Ansprüche sind deswegen "a priori" zusammen mit dem Anspruch 1 einheitlich.

### 3.5 Einheitlichkeit "a posteriori"

Wie durch die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/89 (ABl. EPÜ 1991, 166) bestätigt, kann das EPA als IRB nach Artikel 17 (3) PCT eine zusätzliche Gebühr verlangen, wenn es der Auffassung ist, daß die internationale Anmeldung "a posteriori" keine Einheitlichkeit der Erfindung aufweist.

Die IRB hat behauptet, daß die Aufgabe des Anspruchs 1 "a posteriori" keine erfinderische Tätigkeit aufwies.

Auch wenn die Aufgabe der Erfindung zum Zweck der Beurteilung der erfinderische Tätigkeit in Betracht gezogen werden kann, ist diese allein nicht ausreichend, um die "Erfindung" zu definieren.

Die Behauptung, daß die zugrundeliegende Aufgabe des Anspruchs 1 nicht erfinderisch sei, ist deshalb keine hinreichende Begründung der Uneinheitlichkeit "a posteriori" der Gegenstände der Ansprüche 1 - 3 und 10 - 12, weil sie keine Erklärung gibt, warum die im Anspruch 1 vorgeschlagene Lösung dieser Aufgabe nicht erfinderisch sein könnte.

- 3.6 Deswegen ist die Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr für die Recherche auf die in den Ansprüchen 10 - 12 erwähnte Erfindung unbegründet. Dem Antrag auf Rückzahlung der zusätzlichen Recherchegebühr ist daher stattzugeben.

#### Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

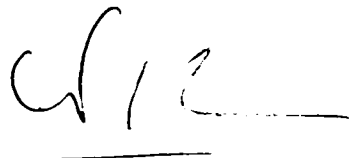
Die Rückzahlung der zusätzlichen gezahlten Recherchegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:



A. Townend

Der Vorsitzende:



C. Payraudeau