

A		B		C	X
---	--	---	--	---	---

Aktenzeichen: W 0006/93 - 3.2.5
Anmeldenummer: PCT/DE 91/00 460
Veröffentlichungs-Nr.: -
Klassifikation: B24C 9/00, 11/00, 3/32, G21F 9/00
Bezeichnung der Erfindung: Verfahren und Vorrichtung zur Dekontamination
radioaktiv kontaminierter Oberflächen

E N T S C H E I D U N G
vom 8. November 1993

Anmelder: Siemens AG et.al.
Patentinhaber: -
Einsprechender: -
Stichwort: -
EPÜ: Art. 17 (3) a)
R. 13.1, 40.2 c)
Schlagwort: "Uneinheitlichkeit "a posteriori" - nicht begründet"

Leitsatz
Orientierungssatz



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: W 0006/93 - 3.2.5
Internationale Anmeldung PCT/DE 91/00 460

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5
vom 8. November 1993

Anmelderin: Siemens AG
GR PA 3 Erls
Postfach 22 16 34
D - 80312 München (DE)

Vertreter: -

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 4. Februar 1993
zur Zahlung einer zusätzlichen
Recherchegebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Payraudeau
Mitglieder: H. Seidenschwarz
A. Burkhart

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelderin hat am 29. Mai 1991 die internationale Anmeldung PCT/DE 91/00 460 eingereicht.

- II. Die Zweigstelle in Den Haag des Europäischen Patentamts (EPA) hatte als zuständige internationale Recherchenbehörde (IRB) der Anmelderin in dieser internationalen Anmeldung bereits mit Mitteilung vom 3. September 1991 eine Aufforderung gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT zur Zahlung von zwei zusätzlichen Recherchegebühren zugestellt. Die Anmelderin hat diese zusätzlichen Recherchegebühren unter Widerspruch bezahlt. Aufgrund dieses Widerspruchs hat die Technische Beschwerdekammer 3.2.4 die Rückzahlung dieser Recherchegebühren angeordnet (Entscheidung vom 10. Januar 1992 in der Sache W 44/91).

Mit Mitteilung vom 4. Februar 1992 hat die IRB die Anmelderin zur Zahlung einer weiteren zusätzlichen Recherchegebühr aufgefordert. Die IRB vertritt die Auffassung, daß neben den in der Mitteilung vom 3. September 1991 genannten Nicht-Einheitlichkeiten eine weitere Nicht-Einheitlichkeit festgestellt worden sei und daher die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspreche.

Diese Auffassung wird folgendermaßen begründet.

"Die im unabhängigen Anspruch 5 genannte, der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe weist keine erfinderische Tätigkeit auf gegenüber dem aus deutsche Offenlegungsschrift, DE-A-3 408 828, bekannten Stand der Technik.

Die ursprüngliche einzige allgemeine erfinderische Idee, die auch den Gegenstand der abhängigen Ansprüche

einschließt, ist deshalb nicht mehr zulässig; es muß somit erneut festgestellt werden, ob die in den abhängigen Ansprüchen genannten kennzeichnenden Merkmale technisch zusammenhängen oder zusammenwirken.

Dabei ergibt sich die folgende neue Einordnung unter verschiedene Sachverhalte, von den jeder eine unterschiedliche erfinderische Idee verwirklicht, da er ein eigenständiges, unabhängiges technisches Merkmal darstellt.

1. Ansprüche 5 bis 14 Vorrichtung zur mechanischen Strahlbehandlung eines Oberflächenbereiches mit geschlossenem Strahlmittelkreislauf.

2. Ansprüche: 15 bis 23 Vorrichtung zur Bewegung eines Strahlkopfs innerhalb eines Rohres."

III. Die Anmelderin hat mit Schreiben vom 11. Februar 1992 erneut Widerspruch nach Regel 40.2 c) PCT eingelegt und rechtzeitig die zusätzliche Recherchegebühr entrichtet.

Zur Begründung ihres Widerspruchs führt sie aus:

"In der Aufforderung gemäß Artikel 17 (3) a) PCT wird die Feststellung getroffen, daß die Patentansprüche 5 bis 14 und die Patentansprüche 15 bis 23 unterschiedliche Erfindungen repräsentieren.

Hierzu wird in gleicher Weise wie in der Aufforderung vom 3. September 1991 lediglich ausgeführt, daß die im unabhängigen Anspruch 5 genannte, der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe keine erfinderische Tätigkeit gegenüber dem aus der deutschen Offenlegungsschrift DE-A-3 408 828 bekannten Stand der Technik aufweise. Daraus folgert die Recherchenbehörde eine "a posteriori"-Uneinheitlichkeit dieser beiden Anspruchsgruppen.

Eine genaue Begründung dafür, weshalb nach Auffassung der Recherchenbehörde der Gegenstand des Patentanspruchs 5 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, kann jedoch der Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr nicht entnommen werden.

Unter Hinweis auf den in der Entscheidung W 44/91 dargelegten Umfang der Begründungspflicht, wird daher die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchegebühr in Höhe von DM 2 200,-- beantragt."

IV. In der zuvor genannten Entscheidung hat die Beschwerdekammer bei der Prüfung der Uneinheitlichkeit "a priori" und "a posteriori" festgestellt:

1. daß es sich bei den Gegenständen der unabhängigen Ansprüche 1 und 5 sowie der jeweiligen abhängigen Ansprüchen um zwei Gruppen von Erfindungen handle, die so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, nämlich das Verfahren zur Dekontamination radioaktiv kontaminierter Oberflächen und die dazugehörige Vorrichtung so auszubilden, daß die durch das Verfahren anfallenden Staubpartikel oder Aerosole die Umgebung nicht verunreinigen (s. Punkt 2.3.5 der Entscheidungsgründe)

2. daß die IRB keine Begründung dafür gegeben habe, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, so daß die Beschwerdekammer den Überlegungen der IRB, die zum Einwand der Uneinheitlichkeit "a posteriori" zwischen dem Gegenstand der Ansprüche 1, 2 und 4 einerseits und dem Gegenstand des Anspruchs 3 andererseits führten, nicht zu folgen vermöge (s. Punkt 2.4 der Entscheidungsgründe).

Aufgrund der daraus sich ergebenden Folgerung, nämlich daß die Aufforderung zur Zahlung der zwei zusätzlichen

Recherchengebühren nicht gerechtfertigt sei, hat die Beschwerdekammer die Rückzahlung dieser Recherchengebühren angeordnet.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch ist zulässig.
2. Die Prüfung der Begründung der Aufforderung gemäß der Mitteilung vom 4. Februar 1992 ergibt folgendes:
 - 2.1 Die IRB vertritt in der zweiten Aufforderung erkennbar die Auffassung - wie aus dem obigen Sachverhalt hervorgeht -, daß mangels einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee auch zwischen dem Gegenstand der Ansprüche 5 bis 14 und dem Gegenstand der Ansprüche 15 bis 23 eine Uneinheitlichkeit "*a posteriori*" gegeben sei, da die im Anspruch 5 genannte, der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe gegenüber dem aus der Druckschrift DE-A-3 408 828 bekannten Stand der Technik keine erfinderische Tätigkeit aufweise.
 - 2.2 Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung G 1/89 (ABl. EPA 1991, 155) festgestellt, daß das EPA in seiner Funktion als IRB in eindeutigen Fällen nach Artikel 17 (3) a) PCT eine vorläufige Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit durchführen und weitere Recherchengebühren verlangen könne, wenn der internationalen Anmeldung die Einheitlichkeit "*a posteriori*" fehle. Aus diesem Grunde war daher die zweite Aufforderung zulässig.
 - 2.3 Die IRB hat jedoch keine Begründung dafür gegeben, warum der Gegenstand des Vorrichtungsanspruchs 5 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Sie hat es nämlich

bei der Prüfung der Uneinheitlichkeit "*a posteriori*"
versäumt, im Sinne der Entscheidung W 0044/91
(s. Punkt 2.4 der Entscheidungsbegründung) darzulegen:

erstens, welchen Stand der Technik sie als den ansehe,
der im Sinne der Regel 6.3 b) i) PCT die technischen
Merkmale enthalte, die für die Festlegung des
beanspruchten Gegenstands des Anspruchs 5 notwendig
seien, jedoch - in Verbindung miteinander - zum Stand der
Technik gehören;

zweitens, welche Aufgabe ausgehend von diesem Stand der
Technik nach ihrer Ansicht durch den Gegenstand des
Anspruchs 5 gelöst werde, und

drittens, wo und warum der Fachmann die Lösung der
Aufgabe in dem Stand der Technik gemäß der von ihr
genannten Druckschrift finde.

~~Demnach hat die IRB nicht aufgezeigt, wie die der~~
Druckschrift DE-A-3 408 828 zu entnehmende Lehre mit der
Lehre des Anspruchs 5 zu verknüpfen sei.

2.4 Die Beschwerdekammern des EPA haben in verschiedenen
Entscheidungen zum Ausdruck gebracht, daß die Angabe von
Gründen in einer Aufforderung zur Zahlung gemäß
Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT ein wesentliches
Erfordernis für die Rechtswirksamkeit einer solchen
Aufforderung sei (vgl. z. B. W 04/85 und W 07/86 -
ABl. EPA 1987, 63 und 67; W 09/86 - ABl. EPA 1987, 459;
W 07/85 - ABl. EPA 1988, 211).

2.5 Der bloße Hinweis auf die Druckschrift DE-A-3 408 828 und
die Aufteilung der Ansprüche 5 bis 23 in zwei Gruppen
erlauben es deshalb der Kammer und der Anmelderin nicht,
die Überlegungen der IRB nachzuvollziehen, inwiefern der
Gegenstand des Anspruchs 5 nicht erfinderisch sei.

Die IRB hat demnach nicht dargelegt, warum die nach ihrer Ansicht zwischen dem Gegenstand der Ansprüche 5 bis 14 und dem Gegenstand der Ansprüche 15 bis 23 vorhandenen verschiedenen Sachverhalte unterschiedliche erfinderische Ideen verwirklichen.

2.6 Aufgrund der auch in der zweiten Aufforderung zur Zahlung gemäß der Mitteilung vom 4. Februar 1992 fehlenden Begründung vermag die Kammer den Überlegungen der IRB, die zu dem Einwand der Uneinheitlichkeit "a posteriori" führten, nicht zu folgen.

3. Aus den obigen Darlegungen ergibt sich, daß die Aufforderung zur Zahlung einer weiteren zusätzlichen Recherchegebühr ebenfalls nicht gerechtfertigt war.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:



A. Townend

Der Vorsitzende:



C. Payraudeau

lar