

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 3. Mai 1994

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0010/93 - 3.2.3
Anmeldenummer: PCT/EP 92/00671
Veröffentlichungsnummer: WOA0580614
IPC: E01B 9/14, F16B 13/14, C09J 11/00
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Mittel zum Verankern von Befestigungselementen in Bohrlöchern

Anmelder:

KOCH MARMORIT GmbH

Einsprechender:

-

Stichwort:

Verankerung/KOCH MARMORIT

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 155(3)
PCT Art. 34(3)a)
PCT R. 68.2, 68.3c), e)

Schlagwort:

"Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren mit nicht ausreichender Begründung - Behauptung ohne Begründung"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: W 0010/93 - 3.2.3
Internationale Anmeldung PCT/EP 92/00671

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3
vom 3. Mai 1994

Anmelderin: KOCH MARMORIT GmbH
D - 79283 Bollschweil (DE)

Vertreter: von Kreisler, Selting & Werner
Patentanwälte
Postfach 10 22 41
D - 50462 Köln (DE)

Gegenstand der Entscheidung: Widerspruch gemäß Regel 68.3 c) des Vertrages über Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung des Europäischen Patentamts (Zweigstelle Den Haag) vom 3. März 1993 zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren (für die internationale vorläufige Prüfung) gemäß Artikel 34 (3) a) und Regel 68.2 PCT.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C.T. Wilson
Mitglieder: J. Kollár
G. Gall

Sachverhalt und Anträge

- I. Mit Bescheid vom 22. Februar 1993 hat das EPA als mit internationalen vorläufigen Prüfung beantragte Behörde (im folgenden "IPEA" genannt), der Anmelderin mitgeteilt, ihre Euro-PCT-Anmeldung PCT/EP 92/00 671 betreffe drei verschiedene, nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee, verbundene Erfindungen. Gleichzeitig wurde die Anmelderin aufgrund von Artikel 34 (3) a) in Verbindung mit Regel 68.2 PCT zur Einschränkung der Ansprüche oder Zahlung von zwei zusätzlichen Prüfungsgebühren in Höhe von DEM 6.000,00 aufgefordert.

Die genannte Euro-PCT-Anmeldung enthält 11 Ansprüche, von denen die Ansprüche 1, 7 und 10 unabhängig sind. Der Hauptanspruch hat folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zum Verankern von Befestigungselementen, insbesondere von Schrauben, Nägeln, Ankern, Spanneisen und Bolzen in Bohrlöchern, mit Hilfe von Zweikomponentenklebern und Metalleinlagen, dadurch gekennzeichnet, daß

- a) die Bohrlöcher, die gegebenenfalls zuvor ausgebohrt, gereinigt und entfettet wurden, etwa zur Hälfte bis drei Viertel mit einem verdichtungsfähigen Gemisch aus hochverschleißfesten Fasern oder Spänen aus Metallen, Polymeren und/oder Keramik mit durchschnittlichen Längen kleiner als der halbe Bohrl Lochdurchmesser gefüllt werden, danach gegebenenfalls ein Blocker zugegeben wird, dann nacheinander oder gleichzeitig die beiden Komponenten des Klebers eingebracht und dann der restliche Teil der erforderlichen Menge an Fasern oder Spänen eingefüllt wird oder

b) aus einem verdichtungsfähigen Gemisch aus hochverschleißfesten Fasern oder Spänen mit durchschnittlichen Längen kleiner als der halbe Bohrlochdurchmesser und den beiden Komponenten des Klebers eine knetbare Masse hergestellt wird, diese Masse in die Bohrlöcher eingedrückt wird

bei Verwendung von Befestigungselementen ohne selbstschneidendem Gewinde ein Zentrumsloch vorgeformt wird und danach die Befestigungselemente eingesetzt und gegebenenfalls befestigt werden."

II. Die Anmelderin hat am 22. März 1993 die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch (Regel 68.3 c) PCT) entrichtet.

Mit Datum vom 21. Mai 1993 übersandte die IPEA der Anmelderin zusammen mit einem Bescheid nach Regel 66 PCT den Bericht über das Ergebnis der in Regel 68.3 e) PCT i. V. m. Regel 104 a) EPÜ sowie des Beschlusses des Präsidenten des EPA, ABl. 1992, 547 vorgesehenen Überprüfung der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren, in dem festgestellt wurde, daß die Zahlungsaufforderung nur teilweise berechtigt war.

Am 18. Juni 1993 hat die Anmelderin mitgeteilt, daß sie den Widerspruch auch gegen die Teilzahlungsaufforderung aufrechterhält. Am gleichen Tag hat sie die für die Prüfung des Widerspruchs durch die Beschwerdekammer vorgeschriebene Gebühr (Regel 68.3 e) PCT, Regel 104 a) (3) EPÜ, Artikel 2, Nr. 21 der Gebührenordnung) entrichtet.

III. Die IPEA führte in der Zahlungsaufforderung vom 22. Februar 1993 zur Begründung ihrer Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit aus, daß

- die erste Erfindung in der Verfahrensalternative a) des Anspruchs 1 und der davon abhängigen Ansprüche 3 und 6, sowie im Gegenstand der Mittel- bzw. Verwendungsansprüche 7, 9 bzw. 10,
- die zweite Erfindung in der Verfahrensalternative b) des Anspruchs 1, und
- die dritte Erfindung im Gegenstand der Verfahrens- bzw. Mittel- bzw. Verwendungsansprüche 4, 5 bzw. 8 bzw. 11

erhalten sei.

Als die besondere technische Idee, die *a priori* die Ansprüche der Anmeldung verbinde, befand die IPEA die Verankerung von Befestigungselementen in Bohrlöchern mittels eines Zweikomponentenklebers unter Verwendung von einem verdichtungsfähigen Gemisch aus hochverschleißfesten Fasern oder Spänen. Im Hinblick auf die vier entgegengesetzten Druckschriften (D1 = US-A-4 198 793, D2 = EP-A-0 319 736, D3 = GB-A-470 761 und D4 = GB-A-474 236), denen jeweils Teilmerkmale der obengenannten technischen Idee entnehmbar sei, stellte die IPEA fest, daß dieser Idee Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit fehle.

In der Mitteilung vom 21. Mai 1993 über das Ergebnis der durch den Überprüfungsausschuß der IPEA vorgenommenen Überprüfung, ob die Aufforderung zur Zahlung zweier zusätzlicher Gebühren berechtigt war, wurde die in der Zahlungsaufforderung vorgebrachte Auffassung, die

vorliegende Anmeldung erfasse 3 Erfindungen, revidiert und dem Anmelder wurde mitgeteilt, daß die Anmeldung nur zwei Erfindungen und zwar

- die erste Erfindung im Gegenstand des Anspruchs 1 (Teil 1) sowie in den Ansprüchen 2 bis 11, und
- die zweite Erfindung im Gegenstand des Anspruchs 1 (Teil 2) sowie in den Ansprüchen 2 bis 6

enthält. Zur Stützung dieser Feststellung wurde in der Mitteilung eine Kombination der Lehre der in der Zahlungsaufforderung entgegengehaltenen Druckschriften D1 und D2 als für den Fachmann naheliegend betrachtet mit der Begründung, daß die der ersten und zweiten Erfindung gemeinsamen technischen Teilmerkmale jeweils den zwei genannten Druckschriften zu entnehmen seien und folglich auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruhen. Die restlichen Merkmale der beiden im Anspruch 1 beanspruchten Alternativen haben nach Meinung der IPEA untereinander keinen technischen Zusammenhang und folglich zwei verschiedene Erfindungen darstellen.

- IV. Die Anmelderin begründet ihren Widerspruch in ihren Schriftsätzen vom 22. März 1993 und 18. Juni 1993 damit, den beiden Verfahrensvarianten nach Teil 1 bzw. Teil 2 des Anspruchs 1 die Verwendung eines verdichtungsfähigen Gemisches aus hochverschleißfesten Fasern oder Spänen mit durchschnittlichen Längen kleiner als der halbe Bohrl Lochdurchmesser sowie die Verwendung eines Zweikomponentenklebers gemeinsam ist, wobei diese gemeinsame Merkmale eine einzige allgemeine Idee verwirklichen, die nicht nur neu sei, sondern auch im Hinblick auf die vom Überprüfungsausschuß der IPEA entgegengehaltenen Druckschriften D1 und D2, insgesamt auf einer erfinderischen

Tätigkeit beruhe. Bei dem Verfahren nach der Druckschrift D1 werden außer einem aushärtenden Harz **kugelförmige** Füllstoffe verwendet. Derartige Verankerungen gestatten keine Verdichtung und erreichen nicht die mechanischen Festigkeiten, die erfindungsgemäß erzielt werden. Die Druckschrift D2 beschreibt ein Verfahren, welches ein aufwendiges **hinterschnittenes** Bohrloch erfordert. Die aus der D1 und D2 bekannten Verfahren seien daher nach Meinung der Anmelderin dem erfindungsgemäßen unterlegen.

- V. Die Anmelderin beantragt, dem Widerspruch stattzugeben und die Rückzahlung sämtlicher unter Widerspruch entrichteter Gebühren anzuordnen.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch ist zulässig.
2. Im vorliegenden Fall hat die IPEA ihre Zahlungsaufforderung im Lichte des Widerspruchs gemäß Regel 68.3 e) PCT überprüft und die Rückzahlung einer von zwei zusätzlichen Gebühren für die internationale vorläufige Gebühr angeordnet. Der Anmelder hat am 18. Juni 1993 den Antrag gestellt, auch die zweite Gebühr zurückzuerstatten und die Widerspruchsgebühr entrichtet. Somit hat die Beschwerdekammer nach Artikel 155 (3) und Regel 104 a) (3) EPÜ über den Widerspruch zu entscheiden.
3. In der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren bezeichnet die IEPA "die Verankerung von Befestigungselementen im Bohrlöchern mittels eines Zweikomponentenklebers unter Verwendung von einem verdichtungsfähigen Gemisch aus hochverschleißfesten Fasern oder Spänen" als das besondere technische Merkmal, das die Ansprüche der

vorliegenden Anmeldung verbindet. Aus dieser Aussage folgt, daß die Anmeldung eine Gruppe von Erfindungen mit einer gewissen Gemeinsamkeit betrifft.

Auch eine solche Gruppe von Erfindungen darf gemäß Regel 13.1 PCT dann in einer Anmeldung beansprucht werden, wenn sie eine einzige erfinderische Idee verwirklicht. Die IPEA hat jedoch nicht dargetan, warum diese Voraussetzung hier nicht vorliegt. Sie hat in ihrer Begründung lediglich auf die Druckschriften D1, D2, D3 und D4, aus denen jeweils Teilmerkmale des als einzige allgemeine Idee bezeichneten technischen Merkmals entnehmbar seien, hingewiesen und behauptet, dieses Merkmal sei nicht neu bzw. beruhe auf keiner erfinderischen Tätigkeit. Diese Betrachtungsweise steht nicht im Einklang mit der Vorschrift in Kap. VI, 5.5 der Richtlinien zur Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung nach dem PCT. Danach soll mangelnde Einheitlichkeit mit einer logisch aufgebauten, technischen Begründung dargelegt werden.

Die Anmelderin hat zur Überzeugung der Kammer vorgetragen, daß der den Erfindungen gemeinsamen Erfindungsidee zusätzlich zu dem von der IPEA genannten besonderen technischen Merkmal noch ein weiteres Merkmal, nämlich "Fasern oder Spänen aus Metallen, Polymeren und/oder Keramik mit durchschnittlichen Längen kleiner als der halbe Bohrlochdurchmesser", gehöre.

4. Bei der Vergleichsanalyse der Druckschriften D1, D2, D3 und D4 mit dem den Erfindungen der vorliegenden Anmeldung gemeinsamen technischen Merkmal kommt die Kammer zu folgendem Ergebnis:

Die Druckschrift D1 beschreibt ein Verfahren zum Verankern von Befestigungselementen, bei welchem außer einem aushärtenden Harz kugelförmige Füllstoffe verwendet werden.

Die Druckschrift D2 beschreibt ein Verfahren zum Befestigen von Ankerstängen in Beton und Verbundmasse, welches ein hinterschnittenes Bohrloch erfordert und als Füllstoffe Stahlnadeln anderer Längen als die erfindungsgemäße verwendet.

Dokument D3 beschreibt einen vorgefertigten Dübel von Fasern vermischt mit zementartigen Material. Die Fasern können z. B. Metallwolle sein, daneben kann Füllmaterial wie Schmiergelpulver, Bimsstein, Sand usw. verwendet werden.

Die Druckschrift D4 erwähnt einen Dübel von Fasern mit Metalldraht, getränkt mit einem synthetischen Harz.

- 4.1 Nach Regel 68.2 PCT sind in der Aufforderung, gemäß Artikel 34 (3) a) PCT zusätzliche Gebühren zu zahlen, die Gründe für die Feststellung anzugeben, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht. Dies besagt, daß mit der Aufforderung zur Zahlung von zusätzlichen Gebühren eine nachvollziehbare Begründung abgegeben werden muß (vgl. die obengenannten Richtlinien - Kap. VI, 5.5). In "a posteriori"-Fällen sind daher die Gründe anzugeben aus denen hervorgeht, **warum** der ursprüngliche, in den unabhängigen Ansprüchen enthaltene allgemeine Erfindungsgedanke nicht erfinderisch ist.

Die IPEA erwähnt in ihrer Begründung lediglich die mangelnde erfinderische Tätigkeit im Hinblick auf die den drei Erfindungen gemeinsame Erfindungsidee, geht jedoch darauf nicht weiter ein. Zwar kann aus den pauschalen Angaben in der "Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren" vermutet werden, daß die IPEA der Ansicht ist, daß der den drei Erfindungen gemeinsame Erfindungsgedanke unter Beachtung der Druckschriften D1 bis D4 keine erfinderische Tätigkeit aufweist, jedoch ist daraus nicht zu erkennen, warum die Druckschriften D1 bis D4 den gemeinsamen Erfindungsgedanken vorwegnehmen oder nahelegen. Das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit, soweit es die von der IPEA und der Anmelderin anerkannte Erfindungsidee betrifft, ist nicht offensichtlich und hätte deshalb aufgezeigt werden müssen.

- 4.2 Nach Auffassung der Kammer fehlt daher in den von der IPEA vorgebrachten Angaben ein wesentlicher Teil der Überlegungen, die für den Nichteinheitlichkeitseinwand maßgebend waren, so daß sie nicht als eine ausreichende Begründung im Sinne von Regel 68.2 PCT angesehen werden könnten.

Da die Aufforderung somit unter Verstoß gegen die Begründungspflicht der Regel 68.2 PCT ergangen ist, kann sie nicht als rechtswirksam angesehen werden, weshalb auch die Zahlung der zusätzlichen Gebühr und der Widerspruchsgebühr der rechtlichen Grundlage entbehrt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der zweiten zusätzlichen Gebühr sowie der Widerspruchsgebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:



N. Maslin

Der Vorsitzende:



C.T. Wilson