

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 24. Juli 1998

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0008/97 - 3.2.2

Anmeldenummer: PCT/EP96/04 831

Veröffentlichungsnummer: -

IPC: -

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Schutzvorrichtung für Kreissägen

Anmelder:
Rudolf Kellner

Einsprechender:
-

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
PCT Art. 17(3) a,
R. 13(1), 40(1), 40(2) c, e, 68(3)

Schlagwort:
-

Gesamte Entscheidungen:
G1/89, W3/91, W10/85, W5/85

Leitsatz:
-



Aktenzeichen: W 0008/97 - 3.2.2
Internationale Anmeldung PCT/EP96/04 831

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2.
vom 24. Juli 1998

Anmelderin: Rudolf Kellner

Vertreter: Patentanwaltsbüro H. Seidel

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
(Internationale Recherchenbehörde) vom
13. März 1997 zur Zahlung zusätzlicher
Recherchegebühren.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. D. Weiß
Mitglieder: R. Ries
C. Holtz

Sachverhalt und Anträge

- I. Am 5. November 1997 hat die Anmelderin die internationale Anmeldung PCT EP96/04 831 beim Europäischen Patentamt eingereicht. Der einzige unabhängige Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Schutzvorrichtung für Kreissägen, umfassend eine Schutzhaube, die den über den Maschinentisch nach oben hinausragenden Bereich eines Kreissägenblattes überdeckt, während des Arbeitsvorgangs mittels des zu bearbeitenden Werkstücks anhebbar ist und nach Beendigung des Arbeitsvorganges sich selbsttätig auf den Maschinentisch absenkt,

dadurch gekennzeichnet, daß

am Maschinentisch (1) eine Trägerhaube (7) über einer Schutzhaube (8) angeordnet ist, die die Schutzhaube (8) schwenkbar trägt und die so bemessen ist, daß sich die während des Arbeitsvorganges durch ein Werkstück anhebende Schutzhaube (8) entsprechend der Stärke des Werkstückes in die Trägerhaube (8) hinein nach oben schiebt."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 21 sind auf Anspruch 1 zurückbezogen und betreffen bevorzugte Ausführungsformen der beanspruchten Schutzhaube.

- II. Mit dem Datum vom 13. März 1997 hat das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) den Anmelder gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40 (1) PCT zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr aufgefordert. Diese Auffassung wird damit begründet, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13 (1) PCT nicht genüge. Als Begründung wird dem Anmelder ange-

geben, daß - nach dem Wegfall von Anspruch 1 aufgrund mangelnder Neuheit seines Gegenstands gegenüber der Lehre der Druckschrift FR-A-2 561 977 - sich die Ansprüche 2 bis 13 und die Ansprüche 14 bis 21 auf unterschiedliche Erfindungen bezögen. Da die technischen Merkmale der Ansprüche 2 bis 13 (Weiterbildung der Trägerhaube) und 14 bis 21 (Abfallschieber) nicht gleich oder entsprechend seien, bestehe zwischen diesen Ansprüchen kein technischer Zusammenhang. Somit ergebe sich aufgrund von Regel 13 (2) PCT zwischen den Ansprüchen 1 bis 13 und 14 bis 21 eine Nichteinheitlichkeit. Demzufolge hat die Internationale Recherchenbehörde für die vorliegende Patentanmeldung die Recherche zunächst auf die Ansprüche 1 bis 13 beschränkt.

III. Die zusätzlich geforderte Recherchegebühr ist vom Anmelder am 25. März 1997 unter Widerspruch gezahlt worden. Gleichzeitig beantragt er die Rückerstattung der Gebühr. Der Anmelder vertritt in seinem Antwortschreiben, eingegangen am 24. Juli 1997, die Ansicht, daß die Ansprüche 14 bis 21 weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der in den Ansprüchen 1 bis 13 definierten Schutzvorrichtung darstellten. Die beanspruchte Vorrichtung könne ihre Schutzfunktion nur dann vollständig erfüllen, wenn sie ungehindert vom entstandenen Abfall auf den Maschinentisch zurückfallen könne. Infolgedessen sei ein Abfallschieber notwendig.

IV. Mit Schreiben datiert am 6. Juni 1997 teilt das Amt dem Anmelder mit, daß nach der Überprüfung des Widerspruchs die Zahlung einer zusätzlichen Gebühr berechtigt war. Es begründet diese Auffassung damit, daß - im Gegensatz zur Ansicht des Anmelders - den Ansprüchen 10, 11 und 14 verschiedene Aufgaben zugrunde lägen, wie dies auch aus den entsprechenden Stellen der Beschreibung hervorgehe. Dem Anmelder wird gemäß Regel 40.2 e) PCT zur Entrichtung einer Widerspruchsgebühr eine Frist von einem Monat gesetzt.

V. Der Anmelder bezahlt die Widerspruchsgebühr am 23. Juni 1997. In seinem begleitenden Schreiben vom 23. Juni 1997 begründet der Anmelder erneut seine Ansicht zur Einheitlichkeit der Anmeldung und beantragt die Rückzahlung der Widerspruchsgebühr. Gleichzeitig legt er einen Satz neuer Ansprüche 1 bis 14 zusammen mit einer daran angepaßten Beschreibung vor. Diese Unterlagen sollen als Grundlage der weiteren Prüfung dienen.

VI. Im Schreiben datiert am 6. November 1997 weist der Anmelder darauf hin, daß inzwischen die Prüfungsabteilung im Rahmen der vorgezogenen Prüfung festgestellt habe, daß es sich um eine einheitliche Erfindung handelt und somit ein Widerspruch zur Auffassung der Recherchenabteilung bestehe.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 c) und 40.3 PCT; er ist somit zulässig.
2. Die Kammer, deren Befugnis aus Artikel 155 (3) EPÜ in Verbindung mit Regel 68 (3) c) PCT herzuleiten ist, hat somit zu untersuchen, ob der Einheitlichkeitseinwand bezüglich des in der strittigen Zahlungsaufforderung definierten zweiten Erfindungsgegenstandes zutrifft und ob deshalb die Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Gebühr gerechtfertigt war oder nicht.
3. Die Kammer hat keine Kompetenz, die Einheitlichkeit auf der Basis der vom Anmelder mit Schreiben vom 23. Juni 1997 eingereichten neuen Ansprüche 1 bis 14 zu prüfen (vgl. W3/91, vom 21. September 1992, Punkt 2 der Entscheidungsgründe). Die im Schreiben vom

23. Juni 97 vorgetragenen Ausführungen des Anmelders bezüglich der Einheitlichkeit der strittigen Anmeldung sind jedoch bei der Entscheidungsfindung der Kammer berücksichtigt worden.

4. Wie bereits unter Punkt II der Entscheidung dargelegt hat die IRB den Einwand der mangelnden Einheitlichkeit auf die im Recherchenbericht angegebene Druckschrift D1 FR-A-2 561 977 gestützt. Sie hat dazu ausgeführt, die dort beschriebene Schutzvorrichtung nehme alle Merkmale von Anspruch 1 neuheitsschädlich vorweg. Die in der Anmeldung Seite 2, Absatz 1 definierte Aufgabe, eine bestmögliche Schutzvorrichtung für Kreissägen zu schaffen, sei somit bereits durch die in D1 beschriebene Vorrichtung vollständig gelöst.

Der Begründung ist weiter zu entnehmen, daß sich die abhängigen Ansprüche 2 bis 13 auf die Weiterbildung der Trägerhaube beziehen und daß die abhängigen Ansprüche 14 bis 21 einen Abfallschieber und dessen weitere Ausgestaltungen zum Gegenstand haben. Zwischen diesen beiden Anspruchsgruppen bestehe - nach dem Wegfall von Anspruch 1 - kein technischer Zusammenhang mehr, da die Trägerhaube und der Abfallschieber ganz voneinander verschiedene Aufgaben zu lösen hätten.

Die IRB hat somit im vorliegenden Fall den Einwand der mangelnden Einheitlichkeit "a posteriori" erhoben und nach einer Überprüfung unverändert aufrechterhalten.

5. Entsprechend der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G1/89 (Abl. EPA 1991, 155) ist die IRB berechtigt festzustellen, daß eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit nach Berücksichtigung des Standes der Technik, d. h. "a posteriori", nicht erfüllt. Diese Feststellung ist jedoch lediglich als vorläufige Meinung anzusehen und stellt keine materiellrechtliche Prüfung im Sinne einer Prüfung auf

Patentfähigkeit der Erfindung dar. Sie hat nur die verfahrensrechtliche Wirkung, daß das in Artikel 17 und Regel 40 PCT festgelegte besondere Verfahren in Gang gesetzt wird.

In der Entscheidung G1/89 wird auch festgestellt, daß das EPA als IRB nach Artikel 17 (3) a) PCT eine zusätzliche Recherchegebühr verlangen kann, wenn es der Auffassung ist, daß die internationale Anmeldung "a posteriori" keine Einheitlichkeit der Erfindung aufweist (siehe Punkt 7 Entscheidungsgründe).

Abschließend macht die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer deutlich, daß bei der Untersuchung des Erfordernisses der Einheitlichkeit immer zu berücksichtigen ist, daß dem Anmelder eine gerechte Behandlung zuteil wird und eine Gebühr nur in eindeutigen Fällen verlangt werden sollte. Da der Anmelder bei dieser Untersuchung nach dem PCT keine Gelegenheit zur Stellungnahme erhält, sollte die IRB bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit Zurückhaltung üben; sie sollte in Grenzfällen nicht davon ausgehen, daß eine Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit nicht erfüllt.

6. Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist eine Schutzvorrichtung für Kreissägen, die den über den Maschinentisch herausragenden Teil des Kreissägenblattes überdecken soll. Dazu wird am Maschinentisch eine Trägerhaube (7) über einer Schutzhaube (8) angeordnet. Die Schutzhaube wird von der Trägerhaube schwenkbar getragen und kann im Arbeitsvorgang durch das Werkstück angehoben und in die Trägerhaube hinein bewegt werden.

Die Kammer schließt sich der Bewertung der IRB an, daß alle Merkmale der oben beschriebenen Schutzvorrichtung, wie sie in Anspruch 1 definiert ist, bereits aus der

französischen Patentschrift FR-A-2 361 977 (D1) bekannt sind und somit dem Gegenstand von Anspruch 1 die Neuheit fehlt, was auch für die abhängigen Ansprüche 2, 3, 10 und 11 zutrifft. Diese Bewertung ist vom Anmelder in seinem Widerspruchsvorbringen auch nicht bestritten worden. .

Aus dieser Tatsache folgt jedoch nicht zwangsläufig, daß der Anmeldungsgegenstand nicht auf einer einzigen allgemein erfinderischen Idee beruht und somit uneinheitlich ist. Der Anmelder kann den Einwand der mangelnden Neuheit im Laufe der späteren Sachprüfung dadurch erfolgreich beheben, indem er den Anmeldungsgegenstand gegenüber dem neuheitsschädlichen Stand der Technik einschränkt (vgl. auch W5/85, Punkt 10 der Entscheidungsgründe und W10/89, Punkt 6 der Entscheidungsgründe). Eine solche Einschränkung kann z. B. durch die Aufnahme von technischen Merkmalen der Unteransprüche, die bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung betreffen, in den Hauptanspruch erfolgen, solange die zur Behebung des Neuheitsmangels vorgenommene Beschränkung des Gegenstandes des Hauptanspruchs die allgemeine erfinderische Idee erkennen läßt. Dies scheint auf den vorliegenden Fall zuzutreffen. Einen gegenüber der Druckschrift D1 eingeschränkten Anspruch 1 hat der Anmelder in seiner am 23. Juni 1997 vorgelegten Anspruchsfassung bereits vorgelegt. Er hat damit seine Bereitschaft erkennen lassen, den von der IRB erhobenen Beanstandungen zu begegnen.

7. Der auf Seite 2 Absatz 1 der strittigen Anmeldung dargestellten Aufgabe ist zu entnehmen, daß die beanspruchte Schutzvorrichtung der Bedienungsperson bei allen Arbeitsschritten den bestmöglichen Schutz bieten soll und sich deshalb nach Entfernen des Werkstücks **und der Abfälle** wieder auf die Arbeitsplatte absenken soll. Dies läßt erkennen, daß die Beseitigung der Abfälle vom

Maschinentisch eine wesentliche Maßnahme zur Gewährleistung der Schutzfunktion der beanspruchten Vorrichtung darstellt, wie dies auch vom Anmelder in seiner Widerspruchsbegründung vorgebracht wurde.

Nach der Entscheidung G1/89 Punkt 4 hat die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung durch die Internationale Recherchenbehörde und die prüfende Behörde (d. h. die IPEA und oder das Bestimmungsamt nach dem PCT bzw. die Prüfungsabteilung nach dem EPÜ) grundsätzlich nach den gleichen objektiven Kriterien zu erfolgen. Dies bedeutet u. a., daß die zu lösende Aufgabe der Erfindung unter Berücksichtigung des nächstliegenden Standes der Technik zu ermitteln ist. Ohne einer Sachprüfung durch die prüfende Behörde vorgreifen zu wollen, wird, ausgehend vom nächstkommenden Stand der Technik D1 FR-A-2 561 977, die Teilaufgabe der vorliegenden Anmeldung darin gesehen, die Bedienungssicherheit der Kreissäge während aller Arbeitsphasen, d. h. auch im Hinblick auf das Entfernen der entstehenden Abfälle, zu gewährleisten. Ein gefahrloses Entfernen der Abfälle kann einerseits durch Absaugen über die Absaugleitung 10 erreicht werden, wenn es sich um leichte Abfälle, z. B. Sägespäne handelt oder durch eine im Bereich des Kreissägeblatts im Maschinentisch vorgesehene rechteckige abdeckbare Öffnung. Andererseits können mit Hilfe eines Abfallschiebers die auf dem Maschinentisch liegenden Späne und gröberen Abfälle aus dem Arbeitsbereich hinausgeschoben werden. Danach kann die Schutzhaube wieder ungehindert auf den Maschinentisch zurückfallen und das rotierende Sägeblatt vollständig bedecken. In Kombination mit der Beschreibung Seite 9, Absatz 2 lassen die Merkmale von Anspruch 14 deutlich erkennen, daß der Abfallschieber mit Schutzleisten (19 und 32a) ausgestattet ist, welche beim Wegschieben der Abfälle die darüber liegende Schutzhaube anheben und dabei gleichzeitig das rotierende Sägeblatt abdecken. Auf diese Weise können die Abfälle ohne Gefahr für die bedienende

Person aus dem Bereich des rotierenden Sägeblatts entfernt werden. Dies verdeutlicht, daß erst das Zusammenwirken des Abfallschiebers mit der darüber angeordneten Schutzhaube die angestrebte vollständige Schutzwirkung gewährleistet und somit dem gleichen Ziel dient, nämlich die Bedienungsperson optimal vor Verletzungen durch das Sägeblatt der Kreissäge zu schützen. Ein solches Zusammenwirken von Schutzhaube und Abfallschieber ist aus der Druckschrift D1 nicht zu entnehmen und auch nicht durch diese nahegelegt. Es kann somit nicht bestritten werden, daß zwischen den relevanten Effekten der Schutzhaube und des Abfallschiebers ein technischer Zusammenhang besteht, welcher eine einzige allgemeine erfinderische Idee begründet.

Die obigen Ausführungen zeigen zudem, daß alle genannten technischen Merkmale der Anmeldung dem Bereich "Zusatzmaschinen oder Geräte; Werkzeuge; Schutzvorrichtungen z. B. für Sägen" (IPC: B27G) zuzuordnen sind und sich somit unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Idee sehr ähnlich sind. Wie aus den PCT-Richtlinien für die Recherche PCT/GLVII 11 und 12 (Änderung, PCT Gazette Section IV, No. 29/1993, Seiten 16335 - 16337) hervorgeht, ist die IRB dazu angehalten, bei mangelnder Einheitlichkeit "a posteriori" dann eine vollständige Recherche für alle Erfindungen in den für die Haupterfindung geltenden Klassen und Gruppen der Internationalen Patentklassifikation durchzuführen, wenn der zusätzliche Zeitaufwand gering ist und wenn die Erfindungen unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Idee sehr ähnlich sind. Zumindest das Letztere ist, wie bereits im Vorangehenden ausführlich dargelegt, in der vorliegenden Anmeldung der Fall.

Nach den PCT Richtlinien sollte auch die IRB die Beanstandung der mangelnden Einheitlichkeit nicht nur aufgrund der Tatsache erheben, daß die verschiedenen Erfindungen in unterschiedlichen Klassen und Gruppen der

IPC zu klassifizieren sind, (vgl. PCT GL/2 VII - 4). Wenn - wie im vorliegenden Fall - die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit des Hauptanspruchs in Frage gestellt ist, wird es entsprechend den Richtlinien vielmehr als notwendig erachtet, in einer oder mehreren Klassen und Gruppen der IPC zu recherchieren, um so auch die Neuheit und erfinderische Tätigkeit der Gegenstände der abhängigen Ansprüche beurteilen zu können. Dies gilt im übrigen auch dann, wenn der abhängige Anspruch weitere Merkmale zu denjenigen des Hauptanspruchs hinzufügt (vgl. PCT Richtlinien für die Recherche, GL/2 III - 3.9 (Änderung Gazette 29/1993) und GL/2 III - 3.10). Da im vorliegenden Falle, wie oben dargelegt, die zu recherchierenden technischen Merkmale sich konzeptionell sehr nahe kommen und alle entscheidend zur technischen Sicherheit an Kreissägen betragen, hätte nach dem Ermessen der Kammer die Durchführung einer als vollständig anzusehenden Recherche im wesentlichen keine weiteren umfangreichen Nachforschungen in unterschiedlichen technischen Gebieten vorausgesetzt.

- 8.1 In der Regel liegt eine Uneinheitlichkeit im Sinne von Artikel 17 (3) a) PCT und Regel 13 PCT dann vor, wenn die Gegenstände **unabhängiger** Ansprüche einschließlich ihrer Wirkungen keine einen offensichtlich erfinderischen Beitrag leistende Gemeinsamkeit in den sich vom nächstkommenden Stand der Technik unterscheidenden Teilen der Ansprüche aufweisen. Im vorliegenden Fall ist ohne weiteres klar, daß nur ein einziger unabhängiger Anspruch vorliegt, dem bevorzugte Ausführungsformen der beanspruchten Vorrichtung folgen. Die von der Recherchenbehörde nach dem Wegfall der Ansprüche 1 - 3, 10 und 11 definierten zwei Anspruchsgruppen beziehen sich jedoch nicht auf unterschiedliche Erfindungen, wie oben gezeigt wurde. Vielmehr betreffen die genannten Anspruchsgruppen technische Merkmale, die durch ihr Zusammenwirken eine hohe Sicherheit bei der Bedienung von Kreissägen gewährleisten.

- 8.2 Da somit die in der Aufforderung der IRB vom 13. März 1997 angegebenen Gründe für die festgestellte Uneinheitlichkeit nicht durchgreifen können, war die Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr nicht gerechtfertigt. Demzufolge können die Gebühr für eine zusätzliche Erfindung und die Widerspruchsgebühr nicht einbehalten werden.
- 8.3 Es bleibt noch festzustellen, daß die Kammer nach Regel 68 (3) c) PCT lediglich zu prüfen hatte, ob die von der IRB vorgebrachten Gründe eine Beanstandung der Einheitlichkeit der Anmeldung im Lichte des Widerspruchsvorbringens überzeugend belegen und ob demzufolge die zusätzlichen Gebühren gerechtfertigt waren. Es konnte von Amts wegen jedoch nicht untersucht werden, ob ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit aus anderen als den angegebenen Gründen gerechtfertigt gewesen wäre, z.B. unter Berücksichtigung weiterer bei der Recherche gefundener Druckschriften. Somit wäre es denkbar, daß in einem möglichen PCT II Verfahren der Einwand mangelnder Einheitlichkeit mit einer anderen Begründung erneut erhoben werden könnte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

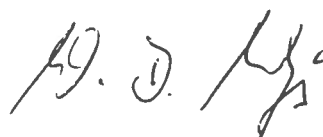
- Dem Widerspruch wird stattgegeben.
- Die zusätzliche Recherchegebühr und die Widerspruchsg Gebühr sind zurückzuzahlen.

Der Geschäftsstellenbeamte:



N. Maslin

Der Vorsitzende:



W. D. Weiß