

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 26. April 1994

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0579/93 - 3.4.1

Anmeldenummer: 89908687.0

Veröffentlichungsnummer: 0404863

IPC: H01L 27/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Elektronisches, monolithisch integriertes Gerät

Anmelder:

Robert Bosch GmbH

Einsprechender:

-

Stichwort:

Nichtzahlung weiterer Recherchegebühren/BOSCH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 82, 123(1), 154

EPÜ R. 46, 86

PCT Art. 17(3)a)

PCT R. 40

Schlagwort:

"Nichteinheitlichkeit 'a posteriori'"

"Nichtzahlung weiterer Recherchegebühren"

"Zulässige Änderungen"

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/89, G 0002/89, G 0002/92

Orientierungssatz:



Aktenzeichen: T 0579/93 - 3.4.1

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1
vom 26. April 1994

Beschwerdeführer: Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
D - 70442 Stuttgart (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 15. April 1993, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 89 908 687.0 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G.D. Paterson
Mitglieder: U.G.O. Himmler
R.K. Shukla

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer ist Anmelder der PCT-Anmeldung PCT/DE89/00510 mit der Veröffentlichungsnummer WO 90/01801 und dem internationalen Anmeldedatum vom 2. August 1989. Die Anmeldung betrifft ein elektronisches, monolithisch integriertes Gerät und wurde mit einem einzigen unabhängigen und 38 abhängigen Ansprüchen eingereicht.

II. Mit Schreiben vom 7. November 1989 teilte die mit der internationalen Recherche beauftragte Recherchenbehörde (im vorliegenden Falle das Europäische Patentamt) dem Beschwerdeführer mit, daß sie der Auffassung sei, die vorliegende internationale Anmeldung würde dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entsprechen (Artikel 17 (3) a) PCT und Regel 40.1 PCT). Die Internationale Recherchenbehörde übersandte gleichzeitig das Ergebnis einer Teilrecherche für die Ansprüche 1, 2, 3, 6 und 24. Sie vertrat die Auffassung, daß

die im Anspruch 1 genannte, der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe nicht neu sei und deshalb die ursprüngliche einzige erfinderische Idee, die auch die Gegenstände der abhängigen Ansprüche einschließe, nicht mehr zulässig sei.

Als Folge ihrer obigen Feststellungen schloß die Internationale Recherchenbehörde, daß insgesamt sieben Erfindungen vorlägen und daß für die zweite bis einschließlich der siebten Erfindung Recherchen nur durchgeführt würden, wenn der Beschwerdeführer sechs

weitere Recherchegebühren, insgesamt DEM 12 570,-, entrichtet hätte. Die Internationale Recherchenbehörde führte im wesentlichen aus, daß folgende unabhängigen Erfindungen vorlägen:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Patentansprüche 2, 3, 6, 24: | Diode in Reihe |
| 2. Patentansprüche 4 - 7: | Diode parallel |
| 3. Patentansprüche 8 - 11: | Konstruktive
Maßnahmen |
| 4. Patentansprüche 12 - 22, 34,
39: | Barriere |
| 5. Patentansprüche 25 - 33, 35: | Darstellung von
Dioden |
| 6. Patentansprüche 36, 37: | Wannenisolierung |
| 7. Patentansprüche 23, 38: | Trägerlebensdauer-
Reduktion |

Nachdem der Beschwerdeführer keine zusätzlichen Recherchegebühren entrichtete, wurde der Internationale Recherchenbericht auf die in den Ansprüchen 2, 3, 6 und 24 zuerst erwähnte Erfindung beschränkt (Artikel 17 (3) a) PCT).

III. Mit Eingabe vom 29. März 1990 hat der Beschwerdeführer die vor dem Europäischen Patentamt als Bestimmungsamt vorzunehmenden Handlungen einschließlich der Stellung des Prüfungsantrags vorgenommen, wobei er die ursprünglich eingereichten Unterlagen unverändert aufrecht erhielt.

Die Prüfungsabteilung kam in ihrem Bescheid vom 9. September 1992 zu dem Ergebnis, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 aus der Druckschrift D1 (IEEE JOURN. SOLID-STATE CIRCUITS, Vol. SC-8, No. 6, Dec. 1973, Seiten 419 - 427) bekannt sei. Mit ihrem Bescheid teilte sie dem Beschwerdeführer mit, daß sie sich dem von der Recherchenabteilung (d. h. von der Internationalen Recherchenbehörde) vorgebrachten Einwand mangelnder

Einheitlichkeit "a posteriori" anschlieÙe und dem Anmelder die Begründung hierfür mit der Mitteilung der Internationalen Recherchenbehörde vom 7. November 1989 zugegangen sei. Da der Anmelder nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht habe, für die anderen Gegenstände einen Recherchenbericht erstellen zu lassen, werde die Anmeldung unter Zugrundelegung nur desjenigen Gegenstands, für den eine Recherche durchgeführt worden ist, weiterbearbeitet. Der Anmelder wurde aufgefordert, die Anmeldung auf diesen Gegenstand zu beschränken und die sich auf die übrigen Gegenstände beziehenden Anmelde- teile in vorliegender Anmeldung zu streichen. Die zu streichenden Gegenstände könnten in Teilanmeldungen weiterverfolgt werden.

- IV. Mit Eingabe vom 29. Januar 1993 reichte der Beschwerdeführer neue Ansprüche 1 bis 12 ein, wobei sich der neue Anspruch 1 auf den ursprünglichen Anspruch 1 und den nicht recherchierten ursprünglichen Anspruch 12 stützte. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 12 stützten sich auf die nicht recherchierten, ursprünglichen Ansprüche 13 bis 20, 39, 8 und 10.
- V. Die Prüfungsabteilung hat die Anmeldung mit Entscheidung vom 15. April 1993 mit der Begründung zurückgewiesen, daß der Beschwerdeführer trotz einer entsprechenden Aufforderung die Anmeldung nicht auf den Gegenstand beschränkt habe, für den eine Recherche durchgeführt worden sei. Gemäß Artikel 82 EPÜ dürfe eine Anmeldung nur eine einzige Erfindung enthalten, die gemäß Regel 46 EPÜ Gegenstand eines Recherchenberichts gewesen sein müsse, auf dessen Grundlage gemäß Regel 51 EPÜ die Sachprüfung erfolge.

Nachdem der Anmelder zusätzliche Recherchegebühren nicht entrichtet habe, würden diejenigen Teile der internationalen Anmeldung, für die eine Recherche nicht

durchgeführt worden ist, nach Artikel 153 und 157 (1) EPÜ sowie nach Regel 104 a) (1) EPÜ als zurückgenommen gelten.

VI. Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 8. Juni 1993, eingegangen am 14. Juni 1993, unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde erhoben und gleichzeitig seine Beschwerde begründet:

1. Der Beschwerdeführer macht geltend, daß in keinem Artikel und in keiner Regel des EPÜ ausgeführt sei, daß der Anmelder auf einen Teil seiner Anmeldung verzichte, wenn er keine (zusätzlichen) Recherchegebühr(en) bezahle.
2. Weiterhin macht der Beschwerdeführer geltend, daß die von der Prüfungsabteilung übernommene Auslegung der Regel 46 EPÜ im Widerspruch zu Artikel 123 (1), Satz 2 EPÜ stünde, wonach dem Anmelder in jedem Falle mindestens einmal die Gelegenheit zu geben ist, von sich aus die Beschreibung und die Patentansprüche zu ändern. Nach Auffassung des Beschwerdeführers ist der Anmelder bei dieser Änderung nur durch den Rahmen seiner ursprünglichen Offenbarung beschränkt. Würde aus der Regel 46 eine weitergehende Einschränkung abzuleiten sein, so stünde Regel 46 im Widerspruch zum Artikel 123 (1) EPÜ und in diesem Falle haben gemäß Artikel 164 (2) EPÜ die Vorschriften der Artikel Vorrang gegenüber den Regeln der Ausführungsordnung.

VII. Mit Bescheid vom 9. August 1993 setzte die Beschwerdekammer den Beschwerdeführer von der kürzlich ergangenen

STELLUNGNAHME der Großen Beschwerdekammer vom
6. Juli 1993, Aktenzeichen G 2/92

in Kenntnis und teilte dem Beschwerdeführer die vorläufige Auffassung der Beschwerdekammer mit, daß die vorliegende Anmeldung hinsichtlich ihrer zur Zeit darin enthaltenen Gegenstände nicht weiterverfolgt werden kann, da für diese Gegenstände keine Recherchegebühren bezahlt worden sind.

- VIII. Mit Schreiben vom 2. Dezember 1993 nahm der Beschwerdeführer zu o. g. Bescheid Stellung und vertrat erneut die Auffassung, daß das Änderungsrecht nach Artikel 123 (1) EPÜ Vorrang gegenüber der Regel 46 EPÜ haben müsse. Da dieser Gesichtspunkt in der STELLUNGNAHME G 2/92 der Großen Beschwerdekammer nicht behandelt worden sei, beantragte der Beschwerdeführer nunmehr, hilfsweise der Großen Beschwerdekammer die Frage vorzulegen, ob Regel 46 EPÜ im Hinblick auf Artikel 123 (1) EPÜ zulässig sei.
- IX. Mit Schreiben vom 28. Februar 1994 wurde der Beschwerdeführer zu der hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung geladen. Der Ladung war eine Mitteilung der Kammer des Inhalts beigefügt, daß die Kammer vorläufig nicht beabsichtige, von der STELLUNGNAHME G 2/92 der Großen Beschwerdekammer abzuweichen, und daß die Beschwerdekammer auch keinen Widerspruch zwischen Artikel 123 EPÜ und Regel 46 EPÜ erkennen könne. Im übrigen sei dem Beschwerdeführer sowohl von der Prüfungsabteilung als auch von der Beschwerdekammer jeweils einmal die Möglichkeit einer Änderung seiner Anmeldung eingeräumt worden.
- X. Mit Schreiben vom 22. April 1994 bekräftigte der Beschwerdeführer nochmals seine Auffassung, daß gemäß Artikel 123 (1), Satz 2, EPÜ in jedem Falle dem Anmelder zumindest einmal Gelegenheit zu geben ist, die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen zu ändern. Zur Stützung seines Vorbringens leitete der Beschwerdeführer aus den "Berichten der Münchener

Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens" und weiteren vorbereitenden Dokumenten ab, daß es eindeutig der Wille des Gesetzgebers bei der Abfassung des Artikels 123 (1) gewesen sei, dem Anmelder ein einmaliges Änderungsrecht zur Präzisierung seines Schutzbegehrens zuzugestehen. Dieses Recht werde dem Beschwerdeführer vorliegender Anmeldung verwehrt.

Darüber hinaus machte der Beschwerdeführer geltend, daß die vorläufige Auffassung der Beschwerdekammer auch zu einer Benachteiligung des gewissenhaften Anmelders führen würde, der bereits bei der Einreichung der Anmeldung eine die Zahl 10 übersteigende Anspruchszahl einreicht und hierfür Anspruchsgebühren bezahlt, anstatt nur einen einzigen Hauptanspruch aufzustellen und erst nach Vorliegen des Recherchenberichts einen gegebenenfalls geänderten Hauptanspruch und weitere, aus der Gesamt-offenbarung von Beschreibung und Zeichnungen abgeleitete, abhängige Ansprüche aufzustellen. In letzterem Fall müsse die Prüfungsabteilung einen ergänzenden Recherchenbericht anfordern, der für den Anmelder kostenfrei ist.

- XI. Am 26. April 1994 wurde mündlich verhandelt. Der Beschwerdeführer legte nochmals ausführlich die im wesentlichen bereits schriftlich vorgebrachten Argumente dar. Diese wurden nur dahingehend ergänzt, daß schon aus der Verbindung des Absatzes (1) mit den Absätzen (2) und (3) in einem gemeinsamen Artikel 123 hervorgehe, daß es die Absicht des Gesetzgebers gewesen sei, das im Absatz (1) eingeräumte, mindestens einmalige Änderungsrecht durch keine weiteren Einschränkungen als im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung zu beschränken.

XII. Am Ende der mündlichen Verhandlung stellte der Beschwerdeführer folgende Anträge:

Die angefochtene Entscheidung aufzuheben und

1. das Patent auf der Grundlage der (in der mündlichen Verhandlung überreichten) neuen Ansprüche 1 bis 11 gemäß Anlage 1 zu erteilen.
2. Hilfsweise die Anmeldung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen mit der Auflage, die neuen Ansprüche 1 bis 11 gemäß Anlage 1 der weiteren Prüfung zugrundezulegen.
3. Hilfsweise die Sache der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, um die Frage zu klären, wie Artikel 123 (1) EPÜ im Verhältnis zu Regel 46 EPÜ auszulegen ist.
4. Hilfsweise die Anmeldung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen zur weiteren Prüfung der (in der mündlichen Verhandlung überreichten) recherchierten Ansprüche 1 bis 3 gemäß Anlage 2 und zur Ausscheidung (Einreichung einer Teilanmeldung) der neuen Ansprüche 1 bis 11 gemäß Anlage 1.

Patentanspruch 1 der Anlage 1 gemäß Hauptantrag, lautet wie folgt:

"1. Elektronisches, monolithisch integriertes Gerät, zu dem von außen Leitungen geführt sind, wobei auf den Leitungen durch äußere hochfrequente elektromagnetische Felder, wie sie in der Umgebung starker Sender auftreten, hochfrequente Wechselspannungen influenziert werden mit Amplituden ähnlicher Größenordnung und höher als das momentan anliegende Leitungspotential, wodurch mindestens einer der mit der Leitung mittel- oder unmittelbar verbundenen und im Arbeitsbereich gesperrten pn-Übergänge

durch die influenzierte hochfrequente Wechselspannung im Bereich negativer Halbwellen in Durchlaßrichtung gepolt ist, wodurch Richtströme entstehen, bzw. durch im elektronischen System selbst von Signalspannungen und/oder parasitären Effekten an denselben pn-Übergängen erzeugte Richtströme, die Minoritätsströme in das den betreffenden pn-Übergang umgebende Halbleitermaterial hinein injizieren, die wenigstens teilweise von wenigstens einer der Komponenten der monolithisch integrierten Schaltung eingefangen werden und deren Arbeitspunkt verschieben, was zu einer Funktionsstörung des elektronischen Geräts führt, dadurch gekennzeichnet, daß Mittel zur Dämpfung des sich ausbreitenden Minoritätsstroms vorgesehen sind, daß die Mittel als Barriere (8) ausgebildet sind, daß mindestens einer der zeitweilig in Durchlaßrichtung gepolten pn-Übergänge durch die Barriere (8) von den Komponenten der monolithisch integrierten Schaltung, deren Arbeitspunkt durch den Minoritätsstrom verschiebbar ist, getrennt ist, und daß die Barriere (8) zum Absaugen des Minoritätsstroms durch einen ohmschen Kontakt zum Substrat, der mit einer Strom- oder Spannungsquelle verbunden ist, gebildet wird."

Patentanspruch 1 der Anlage 2 lautet wie folgt:

"1. Elektronisches, monolithisch integriertes Gerät, zu dem von außen Leitungen geführt sind, und zwar mindestens eine für die Versorgung des elektronischen Geräts mit Betriebsspannung bzw. Betriebsstrom und/oder mindestens eine für Signaleingänge und/oder Signalausgänge, wobei auf den Leitungen durch äußere hochfrequente elektromagnetische Felder, wie sie in der Umgebung starker Sender auftreten, hochfrequente Wechselspannungen influenziert werden mit Amplituden ähnlicher Größenordnung und höher wie das momentan anliegende Leitungspotential, wodurch mindestens einer der mit der

Leitung mittel- oder unmittelbar verbunden und im Arbeitsbereich gesperrten pn-Übergänge durch die influenzierte hochfrequente Wechselspannung im Bereich negativer Halbwellen in Durchlaßrichtung gepolt ist, wodurch Richtströme entstehen, die Minoritätsströme in das den betreffenden pn-Übergang umgebende Halbleitermaterial hinein injizieren, die wenigstens teilweise von wenigstens einer der Komponenten der monolithisch integrierten Schaltung eingefangen werden und deren Arbeitspunkt verschieben, was zu einer Funktionsstörung des elektronischen Geräts führt, gekennzeichnet durch Mittel zum Verhindern und/oder Reduzieren der Injektion des Minoritätsstroms und/oder zum Dämpfen des sich ausbreitenden Minoritätsstroms und/oder zum Minimieren der Folgen einer minoritätsstrombedingten Störung des elektronischen Geräts (in bezug zur Funktion der Anlage), daß das im Bereich negativer Halbwellen der influenzierten hochfrequenten Wechselspannung auftretende momentane Polen in Durchlaßrichtung mittels einer Diode im Leitungszug verhindert ist (Figur 3), und daß die im Leitungszug liegende Diode eine Schottky-Diode ist (Figur 3).

Entscheidungsgründe

1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag entspricht dem Inhalt der ursprünglichen Ansprüche 1, 12 und 13. Es werden somit Gegenstände erfaßt (Gegenstände der ursprünglichen Ansprüche 12 und 13), für die keine Recherche durchgeführt worden ist.
2. Der Beschwerdeführer hat die fehlende Einheitlichkeit "a posteriori" der Anmeldung nicht bestritten. Er macht in seinem Beschwerdeschriftsatz vom 8. Juni 1993 lediglich geltend, daß die Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung, wie mit Schreiben des

Beschwerdeführers vom 29. Januar 1993 dargelegt, einheitlich sei; das heißt, es wird lediglich das Vorliegen der Einheitlichkeit "a priori" behauptet. Im genannten Schriftsatz vom 29. Januar 1993 vertritt der Beschwerdeführer die Auffassung, daß die Internationale Recherchenbehörde nur aufgrund einer in diesem Verfahrensstadium unzulässigen Sachprüfung zu dem Schluß einer Uneinheitlichkeit "a posteriori" hatte gelangen können. Für eine derartige Sachprüfung sei jedoch kein Raum im Rahmen des Recherchensverfahrens.

In der Entscheidung der **Großen Beschwerdekammer G 1/89**, veröffentlicht im AB1. 1991, Seiten 155 - 165, und der hiermit konsolidierten Stellungnahme der **Großen Beschwerdekammer G 2/89**, veröffentlicht im AB1. 1991, Seiten 166 - 176, kam die **Große Beschwerdekammer** zu dem Ergebnis, daß das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde zu Recht nach Artikel 17 (3) (a) PCT feststellen kann, daß eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit "a posteriori" nicht erfüllt. Diese Feststellung hat jedoch nur die verfahrensrechtliche Wirkung, daß das in Artikel 17 PCT und Regel 40 PCT festgelegte Verfahren in Gang gesetzt wird, so daß zusätzliche Recherchegebühren verlangt werden können. Eine "**materiellrechtliche Prüfung**" ist mit dieser Feststellung der Internationalen Recherchenbehörde nicht verbunden.

3. Nachdem der Beschwerdeführer keine zusätzliche(n) Recherchegebühr(en) (gegebenenfalls unter Protest) gemäß Artikel 17 (3) (a) PCT, der der Regel 46 EPÜ entspricht, entrichtet hat, kann gemäß der Stellungnahme **G 2/92** der **Großen Beschwerdekammer** die vorliegende Anmeldung nicht für einen Gegenstand weiterverfolgt werden, für den keine

Recherchengebühren entrichtet wurden. Der Anmelder muß vielmehr für jede weitere Erfindung, für die er Schutz begehrt, eine Teilanmeldung einreichen.

4. Einzige zu entscheidende Frage im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist somit, ob die Beschwerdekammer auf der Grundlage der vom Beschwerdeführer geltend gemachten Argumente sich veranlaßt sieht, von der Stellungnahme **G 2/92** der **Großen Beschwerdekammer** abweichen zu wollen, und deshalb die **Große Beschwerdekammer** mit der vom Anmelder gestellten Frage befassen muß (Artikel 16 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, veröffentlicht im ABl. 1980, Seiten 171 - 175), ob Artikel 123 (1), Satz 2 EPÜ im Widerspruch zur Auslegung der Regel 46 EPÜ durch die **Große Beschwerdekammer** steht.

5. Die Beschwerdekammer ist der Auffassung, daß Artikel 123 (1) Satz 2 EPÜ dem Anmelder lediglich ein grundsätzliches Verfahrensrecht zur Änderung seiner Anmeldung einräumt; das heißt, daß dem Anmelder wenigstens einmal eine Gelegenheit im Sinne einer Möglichkeit (englische Fassung "opportunity", französische Fassung "peut") zu geben ist, von sich aus seine Anmeldung in Übereinstimmung mit den verschiedenen Erfordernissen des EPÜ zu bringen. Wann und in welcher Weise die Anmeldung geändert werden kann, wird in dieser Vorschrift nicht geregelt. Wann und wie oft der Anmelder Änderungen vornehmen kann, wird unter der gleichen Überschrift "Änderungen" wie für Artikel 123 in der Ausführungsordnung bei Regel 86 vorgeschrieben.

Dem Anmelder war sowohl von der Prüfungsabteilung mit Bescheid vom 9. September 1992 (vgl. Punkt 1.1 bis 1.3) als auch von der Beschwerdekammer mit Bescheid vom 9. August 1993 jeweils einmal die Möglichkeit einer Änderung seiner Anmeldung, so daß sie den Vorschriften des Übereinkommens entspricht, eingeräumt worden; das

heißt, der Anmelder hatte Gelegenheit erhalten, die vorliegende Anmeldung auf die in den Ansprüchen zuerst genannten und recherchierten Gegenstände zu beschränken und für alle weiteren offenbarten Erfindungen, eine oder mehrere Teilanmeldungen unter Inanspruchnahme der Priorität und des Anmeldetags vorliegender Anmeldung einzureichen. Dabei wird dem Anmelder in keiner Weise das Recht beschnitten, auf den Gesamtinhalt seiner ursprünglichen Offenbarung zurückzugreifen: Für die vorliegende Anmeldung steht dem Anmelder die gesamte Offenbarung der recherchierten Gegenstände offen und für die oder mehrere Teilanmeldungen kann er auf den Offenbarungsgehalt aller weiteren offenbarten Erfindungen vorliegender Anmeldung zurückgreifen.

Der Versuch des Beschwerdeführers greift nicht durch, aus den vorbereitenden Dokumenten zum EPÜ, insbesondere aus dem Bericht über die 10. Sitzung der Arbeitsgruppe I vom 22. bis 26. November 1971 in Luxemburg (Dokument BR/144 d/71, lfd. Nr. 8, Seiten 4 und 5) ableiten zu wollen, daß es der eindeutige Wille des Gesetzgebers gewesen sei, dem Anmelder wenigstens einmal im Laufe des Verfahrens eine Präzisierung seines Schutzbegehrens zu gestatten, wobei einer derartigen Präzisierung lediglich durch den Umfang der ursprünglichen Offenbarung Grenzen gesetzt seien.

- Zum einen sieht das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 vor, daß der Text der internationalen Übereinkommen verbindlich ist und die vorbereitenden Dokumente zur Interpretation nur heranzuziehen sind, wenn der Text des Übereinkommens mehrdeutig, unklar oder zu einem offenbar absurden oder unvernünftigen Ergebnis führt; vgl. Artikel 31 und 32 des Wiener Übereinkommens.

Da keiner dieser Punkte zutrifft, ist vom eindeutigen Text des EPÜ (Artikel 123 (1) und Regel 86) auszugehen.

- Zum anderen kann aus der isolierten Betrachtung einer einzigen Diskussionsbemerkung der vorbereitenden Dokumente nicht auf den Willen des Gesetzgebers geschlossen werden. Es ließen sich nämlich sehr viel mehr Stellen in den vorbereitenden Dokumenten zitieren, aus denen eindeutig hervorgeht, daß für weitere Recherchen, die durch Uneinheitlichkeit der Anmeldung verursacht werden, der Anmelder in jedem Fall die hierdurch verursachten Kosten zu tragen hat; vgl. beispielsweise den Bericht über die Sitzung der Arbeitsgruppe I vom 14. bis 17. Oktober 1969 in Luxemburg, Dokument BR/10 d/69, Seite 23, Rand-Nr. 55; Bericht über die 5. Sitzung der Untergruppe "Ausführungsordnung" der Arbeitsgruppe I vom 12. bis 14. Januar 1971 in Luxemburg, Dokument BR/84 d/71, Seite 8, Rand-Nr. 22 und 23; Bericht über die 9. Tagung der Arbeitsgruppe I vom 12. bis 22. Oktober 1971 in Luxemburg, Dokument BR/135 d/71, Seiten 25/26, Rand-Nr. 50b) und 51;
- Der vom Beschwerdeführer angeführte, während der Münchner Diplomatischen Konferenz gemachte Vorschlag, vom Anmelder weitere Recherchegebühren zu verlangen, der von der Münchner Diplomatischen Konferenz abgelehnt wurde und vom Hauptausschuß in einer seiner letzten Sitzungen gestrichen wurde (damals Artikel 124), bezog sich im übrigen nicht auf durch Uneinheitlichkeit bedingte **weitere** internationale Recherchenberichte, sondern betraf sogenannte **ergänzende** europäische Recherchenberichte; vgl. "Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz über

die Einführung eines Europäischen Patenterteilungsverfahrens", Hrsg. Regierung der Bundesrepublik Deutschland, Seiten 60 - 64, Rand-Nr. 597 - 664).

6. Die Beschwerdekammer kann daher keinen Widerspruch zwischen Artikel 123 (1), Satz 2 EPÜ und Regel 46 EPÜ erkennen, so daß eine sich hierauf beziehende Vorlage an die **Große Beschwerdekammer** nicht gerechtfertigt ist. Somit waren in Übereinstimmung mit den Entscheidungen und Stellungnahmen **G 1/89**, **G 2/89** und **G 2/92** der **Großen Beschwerdekammer** die Anträge 1, 2, und 3 des Beschwerdeführers zurückzuweisen.

7. Der gemäß Antrag 4 vorgelegte Anspruch 1 (Anlage 2) enthält neben den Merkmalen der recherchierten, ursprünglichen Ansprüche 1, 2 und 3 noch weitere Merkmale. Nachdem der Gegenstand eines solchen Anspruchs bisher noch keiner materiell-rechtlichen Sachprüfung hinsichtlich der Erfordernisse des EPÜ unterzogen worden ist, verweist die Beschwerdekammer gemäß Artikel 111 (2) EPÜ die Anmeldung zur Fortführung des Prüfungsverfahrens an die Prüfungsabteilung zurück, auch um einen Instanzverlust für den Anmelder zu vermeiden. Gleichzeitig ist von der Prüfungsabteilung gegebenenfalls über die Ausscheidung einer Teilanmeldung zu entscheiden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- I. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
- II. Die Anmeldung wird an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung über die recherchierten Ansprüche 1 bis 3 gemäß Anlage 2 und über die Ausscheidung einer Teilanmeldung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Beer

G.D. Paterson

