

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 12. Dezember 2000

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0014/00 - 3.2.2

Anmeldenummer: PCT/DE99/01827

Veröffentlichungsnummer: -

IPC: C23F 1/44, 1/46; C22B 11/08;
C25C 1/20

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Verfahren zur Rückgewinnung von Edelmetallen

Anmelder:
OTB OBERFLÄCHENTECHNIK IN BERLIN GMBH & CO.

Einsprechender:
-

Stichwort:
Einheitlichkeitsmangel "a priori"

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 112(1)a), 154(3), 155(3)
EPÜ R. 70(2)
PCT Art. 34(2)
PCT R. 13, 40.1, 40.2

Schlagwort:
"Mangel an Einheitlichkeit 'a priori'"

Zitierte Entscheidungen:
G 0001/89, G 0002/89

Orientierungssatz:



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: W 0014/00 - 3.2.2
Internationale Anmeldung PCT/DE 99/01827

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2
vom 12. Dezember 2000

Anmelderin: OTB OBERFLÄCHENTECHNIK IN BERLIN GMBH & CO.
Motzener Straße 6
D-12277 Berlin (DE)

Vertreter: Tilger, Bernhard
Patentanwalt
Erbisgasse 3
D-64646 Heppenheim

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
16. Dezember 1999 zur Zahlung einer
zusätzlichen Recherchegebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. D. Weiß
Mitglieder: R. Ries
B. Schachenmann

Sachverhalt und Anträge

- I. Am 23. Juni 1999 hat die Anmelderin die internationale Anmeldung PCT/DE 99/01827 eingereicht.

Die unabhängigen Ansprüche 1, 20, 30 und 31 dieser Anmeldung lauten wie folgt:

"1. Verfahren zum Ablösen von Edelmetallschichten von entsprechend beschichtetem Material durch Lösen der Edelmetalle in einer ein Oxidationsmittel umfassenden salzhaltigen Alkalicyanidlösung, dadurch gekennzeichnet, daß die Alkalicyanidlösung zur Gewinnung und/oder Regeneration des Oxidationsmittels elektrolytisch aufoxidiert wird."

"20. Verfahren zur elektrolytischen Abscheidung von Edelmetallen und/oder metallischen Verunreinigungen aus einer Alkalicyanidlösung, insbesondere zur Abscheidung von Gold, Silber, und/oder Platin, dadurch gekennzeichnet, daß die Alkalicyanidlösung durch den Kathodenraum (28) einer Elektrolysezelle (26) geleitet wird, der von dem mit einem starken Elektrolyten gefüllten zugehörigen Anodenraum (30) durch eine Kationenaustauschermembran (32) abgetrennt ist."

"30. Verfahren zur Rückgewinnung von Edelmetallen von oberflächenbeschichtetem Material durch Ablösen der Edelmetallschicht mittels eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 19 und elektrolytische Abscheidung der gelösten Edelmetalle durch ein Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 29."

"31. Verfahren zur Regeneration einer zumindest einen Nitroaromaten umfassenden salzhaltigen Alkalicyanidlösung zum Ablösen von Edelmetallen von oberflächenbeschichtetem Material, insbesondere zum

Ablösen von Gold, Silber, und/oder Palladiumschichten oder entsprechenden Legierungsschichten, dadurch gekennzeichnet, daß die Alkalicyanidlösung durch ein Aufoxidationsverfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 16 elektrolytisch aufoxidiert wird."

- II. Mit Bescheid vom 16. Dezember 1999 informierte das EPA in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde (IRB) die Anmelderin dahingehend, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1 bis 13.3 PCT nicht entspreche, da sie zwei Erfindungen enthalte. Die Anmelderin wurde nach Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT aufgefordert, innerhalb von 30 Tagen eine weitere Recherchegebühr zu entrichten.

In einer dieser Aufforderung beigefügten Anlage (gesondertes Blatt) wurde der Anmelderin u. a. die Auffassung der IRB mitgeteilt, daß die beiden Erfindungen durch die folgenden Anspruchsgruppen bestimmt seien:

1. Ansprüche 1 bis 19, 30 bis 32
2. Ansprüche 20 bis 29.

Die erste Anspruchsgruppe betreffe ein Verfahren zum Ablösen von Edelmetallschichten mittels einer ein Oxidationsmittel enthaltenden Alkalicyanidlösung, die durch elektrolytische Oxidation gewonnen und/oder regeneriert wird, während die zweite Anspruchsgruppe auf ein Verfahren zur kathodischen Abscheidung von Edelmetallen und/oder metallischen Verunreinigungen aus Alkalicyanidlösungen gerichtet sei. Beide Aufgaben und Lösungen seien technisch jedoch so verschieden, daß im Hinblick auf die technischen Merkmale keine gemeinsame erfinderische Idee formuliert werden könne.

III. Die Anmelderin zahlte am 11. Januar 2000 die zusätzliche Recherchegebühr unter Widerspruch nach Regel 40.2 c) PCT, der am 17. Januar 2000 eingereicht wurde und worin die Anmelderin die Rückzahlung der zusätzlichen Recherchegebühr beantragte.

In der Begründung des Widerspruchs erläuterte sie im einzelnen ihre Ansicht, daß die beiden von der IRB genannten Gruppen eine einzige erfinderische Idee bildeten und daß die zweite Gruppe lediglich einen Teilaspekt der einzigen übergeordneten Aufgabe bzw. Idee darstelle. Die Anmelderin bemängelte weiterhin, daß die gemäß Regel 40.1 PCT geforderte Begründung der IRB in sich widersprüchlich und daher nicht ausreichend sei. So beanstandete die IRB in der Mitteilung vom 16. Dezember 1999 nicht die Einheitlichkeit der Ansprüche 1 bis 19 und 30 bis 32, obwohl Anspruch 30 gleichzeitig auf die Ansprüche 1 bis 19 und 20 bis 29 rückbezogen sei und somit die Lehre der nach Ansicht der IRB vorhandenen beiden Erfindungen umfasse. Aufgrund dieses Widerspruchs habe die IRB die erforderliche Begründungspflicht nicht erfüllt.

IV. In ihrer Mitteilung über die Überprüfung der Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühr vom 17. März 2000 unterrichtete die IRB die Anmelderin, daß die Aufforderung berechtigt war und forderte sie auf, für die weitere Prüfung des Widerspruchs eine Widerspruchsgebühr von 1022,00 Euro innerhalb eines Monats zu entrichten. In ihrer Begründung legte die IRB dar, daß insbesondere Anspruch 30 sich auf zwei getrennte Gruppen von Erfindungen beziehe (Ablösung der Edelmetalle - elektrolytische Abscheidung der Edelmetalle), die aufgrund ihrer Unterschiede nicht als gleiche gemeinsame besondere technische Merkmale nach Regel 13 (2) PCT angesehen

werden können. Ferner werde die in der Anmeldung genannte Aufgabe nicht durch die in den Ansprüchen 20 bis 29 bezeichneten technischen Merkmale gelöst.

- V. Die Widerspruchsgebühr wurde von der Anmelderin am 14. April 2000 entrichtet. In einer weiteren Eingabe legte die Anmelderin erneut dar, daß es sich bei der Anmeldung um ein im Hinblick auf den Chemikalienverbrauch und Entsorgungsaufwand optimiertes **Rückgewinnungs- oder Recyclingverfahren** handele, das nach dem 1. Schritt, nämlich dem Ablösen der Edelmetalle von dem beschichteten Material durch eine chemische Lösung, zwangsläufig auch die nachfolgende Abscheidung der gelösten Metalle aus der Lösung und damit deren Rückgewinnung umfasse. Dies gehe aus Seite 4, Absatz 2 der Beschreibung unmißverständlich hervor. Zu diesem Verfahren gehöre ebenfalls die Regenerierung der verwendeten Alkalicyanidlösung. Alle drei Teilaspekte trügen gemeinsam zur Lösung des Problems, nämlich der Optimierung des beanspruchten Rückgewinnungsverfahrens, bei. Das Erfordernis der Einheitlichkeit sei mithin erfüllt.

In einer Stellungnahme, eingereicht am 23. Mai 2000, bemängelte die Anmelderin außerdem die fehlenden Unterschriften der für die Überprüfung zuständigen Bediensteten. Die Erfordernisse von Regel 70 (2) EPÜ seien mithin nicht erfüllt. Weiterhin sei die Unparteilichkeit der Überprüfungsstelle aufgrund der Mitwirkung des (gleichen) Recherchenprüfers nicht gegeben und der Verdacht der Befangenheit bestehe. Es liege somit ein Verstoß gegen das Unparteilichkeitsprinzip vor. Aus den genannten Gründen sei das Ergebnis der Überprüfungsstelle somit rechtsfehlerhaft, was allein schon die Rückzahlung der Widerspruchsgebühr rechtfertige. Da es sich in beiden Fällen um grundsätzliche rechtliche Probleme handele, werde

deshalb im Rahmen von Artikel 112 (1) a) EPÜ beantragt, diese aufgetauchten Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer zur Entscheidung vorzulegen.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch ist zulässig.
2. Die Zuständigkeit der Beschwerdekammern zur Prüfung von Widersprüchen nach Artikel 154 (3) EPÜ in Verbindung mit Regel 40.2 c), Satz 2 PCT ist erst dann gegeben, wenn die vorherige Überprüfung durch die IRB wie in Regel 40.2 e), erster Satz PCT vorgeschrieben stattgefunden hat.

Im vorliegenden Fall bemängelt die Anmelderin, daß derjenige Prüfer, der die mit dem Widerspruch angefochtene Aufforderung nach Artikel 17 (3) PCT erlassen hat, auch bei deren Überprüfung mitgewirkt hat. Die Unparteilichkeit der Überprüfungsstelle sei mithin nicht gegeben.

Es ist jedoch zwischen i) der Prüfung des Widerspruchs und ii) der Überprüfung (der Berechtigung) der beanstandeten Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren zu unterscheiden. Im ersteren Fall ist der in Regel 40.2 c) bis e) PCT und Regel 68.3 d) PCT bezeichnete Ausschuß für das Europäische Patentamt als IPEA nach Artikel 155 (3) EPÜ in Verbindung mit Artikel 34 (2) a) PCT zweifellos die Beschwerdekammer. Zum zweiten Fall enthält der PCT betreffend das zuständige Gremium keine Angaben, jedoch gelten hierfür die in den gemäß Regel 89 PCT erlassenen Internationalen Richtlinien für die Recherche im PCT unter Sektion IV, Kapitel VII-3c genannten Bestimmungen (siehe PCT Gazette Special Issue, October 1998, S-06/1998(E)). Danach darf

die Überprüfung nicht allein durch den Prüfer erfolgen, der die Uneinheitlichkeit festgestellt hat, sondern sie muß entweder

- i) durch den Vorgesetzten dieses Prüfers, oder
- ii) durch eine Überprüfungsstelle (review body) erfolgen, der dieser Prüfer jedoch angehören darf.

Somit sehen die Richtlinien des PCT bereits Maßnahmen vor, welche den rechtlichen Anforderungen der Unparteilichkeit und Objektivität dem Anmelder gegenüber Rechnung tragen. Im vorliegenden Fall belegt der Akteninhalt, daß sich die Überprüfungsstelle vorschriftsgemäß aus drei Mitgliedern, nämlich dem Leiter der Direktion, einem weiteren sachkundigen Prüfer und dem Recherchenprüfer, welcher die Einheitlichkeitsbeanstandung erhoben hat, zusammensetzte.

Im Hinblick auf die in den PCT Richtlinien gegebene Regelung und dem Beschluß des Verwaltungsrates vom 5. Juni 1992, Artikel 1 bis 3 in Verbindung mit dem Beschluß des Präsidenten des EPA vom 25. August 1992, Artikel 1 (ABl. EPA 7/1992, 322, 323 und ABl. EPA 9/1992, 547) ist die Zusammensetzung der mit der vorliegenden Überprüfung befaßten Überprüfungsstelle mithin nicht zu beanstanden.

- 3. Die Anmelderin bemängelt ferner die Angabe nur eines Namens (nämlich des Prüfers, der die Aufforderung ergehen ließ) auf der übersandten Mitteilung über das Ergebnis der Überprüfungsstelle. Die Entscheidung der Überprüfungsstelle sei deshalb rechtsfehlerhaft und somit aufzuheben.

Eine allgemeine Regelung bezüglich Unterschrift, Name und Dienstsiegel, wie sie das Europäische Patentübereinkommen in Regel 70 (1) EPÜ für Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen des Europäischen Patentamtes vorsieht, findet sich im weder im PCT selbst noch in seiner Ausführungsordnung. Zwar sieht Regel 43.8 PCT vor, daß im Internationalen Recherchenbericht der Name des verantwortlichen Bediensteten anzugeben ist. Dasselbe gilt nach Regel 70.14 PCT für den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht. Für die Mitteilung über die Überprüfung der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren besteht dagegen keine entsprechende Vorschrift. Dies läßt sich dadurch erklären, daß die Überprüfungsstelle keine übergeordnete Instanz darstellt, deren Prüfungsergebnis eine beschwerdefähige Entscheidung ist. Vielmehr handelt es sich - im Gegensatz zu dem in Regel 40.2 e) PCT erwähnten Ausschuß bzw. der besonderen Instanz oder höheren Stelle - um eine interne Überprüfung durch die jeweilige IRB. Es ist somit weder eine Vorschrift noch ein anderer Grund erkennbar, welche die Anbringung der Namen oder die Unterschrift(en) der Mitglieder der Überprüfungsstelle auf der Mitteilung über die Überprüfung erfordern. Es muß jedoch aus dem Akteninhalt erkennbar sein, daß die in den genannten PCT-Richtlinien festgelegten Bedingungen für die Überprüfungsstelle erfüllt wurden. Wie oben bereits festgestellt wurde, ist dies der Fall.

4. Die von der Anmelderin beantragte Vorlage an die Große Beschwerdekammer der angesprochenen Rechtsfragen wird aus den oben genannten Gründen nicht für erforderlich erachtet, zumal der Widerspruch aus anderen Gründen Erfolg hat.
5. Die IRB stützt ihren Einwand der mangelnden Einheitlichkeit nicht auf den in der Anmeldung selbst genannten oder den bei der Recherche ermittelten Stand

der Technik. Daraus folgt, daß es sich um eine "a priori" Einheitlichkeitsbeanstandung im Sinne der oben genannten PCT Richtlinien zur Durchführung der Internationalen Recherche Sektion IV, Kapitel VII, Ziffer 9 handelt. In einem solchen Falle ist ausschließlich die von der Anmelderin genannte, subjektive Aufgabe heranzuziehen. Dies ermöglicht die Beurteilung, ob der Gegenstand der Erfindung, der als Lösung dieser Aufgabe beansprucht wird, eine einzige allgemeine erfinderische Idee darstellt.

Gemäß Seite 4, Absatz 2 und 3 der vorliegenden Anmeldung besteht die subjektive Aufgabe in der Bereitstellung eines Verfahrens, das es ermöglicht, Edelmetalle von damit beschichtetem Material mit minimalem Chemikalien- und Entsorgungsaufwand kostengünstig zurückzugewinnen. Die Bedeutung des Wortes "zurückgewinnen" ergibt sich unmißverständlich aus dem folgenden Satz, wonach darunter i) eine verbesserte Ablösung der Edelmetalle und ii) eine verbesserte Abscheidung der gelösten Metalle aus dem Lösungsmittel zu verstehen ist. Es ist somit unstrittig, daß die Rückgewinnung beide Vorgänge umfaßt. Zudem wird klargestellt, daß das beanspruchte Verfahren auch eine verbesserte Regeneration der verwendeten Alkalicyanidlösung anstrebt. Alle diese Teilaufgaben dienen in ihrem Zusammenwirken dem übergeordneten gemeinsamen oben genannten Ziel. Es kann nicht bestritten werden, daß diese Aufgabe zumindest durch die im Anspruch 30, der auf die Ansprüche 1 bis 19 und 20 bis 29 rückbezogen ist, genannten Merkmale gelöst wird. Dies scheint auch die IRB zunächst so zu bewerten. Während die IRB in der Mitteilung vom 16. Dezember 1999 einerseits Anspruch 30 zusammen mit den Ansprüchen 1 bis 19, 31, 32 als erste Gruppe und damit als einheitlich ansieht, stellt sie andererseits diese Aussage in der Mitteilung vom 17. März 2000 dadurch wieder in Frage, daß sie die in Anspruch 30 zusammengefaßten Verfahren einzeln nicht als "besondere technischen Merkmale" im

Sinne von Regel 13 (2) PCT ansieht. Der Anmelderin ist insofern zuzustimmen, daß die Aussagen der IRB in diesem Punkt in sich widersprüchlich sind.

Die Kammer kann sich auch nicht der Ansicht der IRB anschließen, daß die Ablösung der Edelmetalle einerseits und deren Abscheidung aus dem Lösungsmittel andererseits so grundlegend voneinander verschieden seien, daß kein technischer Zusammenhang zwischen ihnen bestehe und sich keine gemeinsame erfinderische Idee formulieren ließe. In beiden Fällen handelt es sich um die Anwendung der gleichen chemischen Reaktionsgleichung (Oxidation - Reduktion), deren Ablaufrichtung lediglich umgekehrt wurde. Es ist mithin nicht gerechtfertigt, von technisch so verschiedenen Aufgaben und Lösungen zu sprechen, daß a priori keine einzige erfinderische Idee formuliert werden könnte.

Außerdem gibt die Überprüfungsstelle in Punkt 3 keine nachvollziehbare Begründung, warum die Merkmale von Anspruch 20 bis 29 nicht zur Lösung der gestellten Aufgabe beitragen. Die Anmeldung enthält in diesem Zusammenhang auf Seite 7, Absätze 1 bis 3 die Aussage, daß durch die gewählte elektrolytische Abscheidung die Verunreinigungen im pulverförmig abgeschiedenen Gold auf < 2 %, vorzugsweise auf < 1 % herabgedrückt werden, was als besonders vorteilhafter Aspekt des Rückgewinnungsverfahrens angesehen wird.

6. In diesem Zusammenhang wird noch auf die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 1/89 und G 2/89 hingewiesen. Danach ist die mangelnde Einheitlichkeit in **eindeutigen** Fällen zu beanstanden, jedoch in Grenzfällen zugunsten des Anmelders zu entscheiden. Insbesondere sollte kein am Wortlaut haftender, akademischer Standpunkt vertreten werden.

7. Da somit die in der Aufforderung der IRB vom 16. Dezember 1999 angegebenen Gründe für die festgestellte Uneinheitlichkeit nicht überzeugen können, war die Aufforderung zur Zahlung einer zusätzliche Gebühr nicht gerechtfertigt. Demzufolge sind die zusätzliche Gebühr und die Widerspruchsgebühr gemäß Regel 40.2 c) bzw. Regel 40.2 e) PCT in vollem Umfang zurückzuzahlen.
8. Das Widerspruchsverfahren nach Regel 40.2c) PCT dient der materiell-rechtlichen Überprüfung der Berechtigung der Zahlungsaufforderung. Es ist daher lediglich zu prüfen, ob in Anbetracht der von der IRB angeführten Gründe im Lichte des Widerspruchsvorbringens die Einbehaltung weiterer Recherchegebühren gerechtfertigt war. Die Kammer kann daher nicht von Amts wegen untersuchen, ob der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit aus anderen als den angegebenen Gründen gerechtfertigt gewesen wäre. Es könnte somit in einem möglichen späteren Verfahren nach Kapitel II PCT der Einwand mangelnder Einheitlichkeit mit anderer Begründung erneut erhoben werden.

Entscheidungsformel

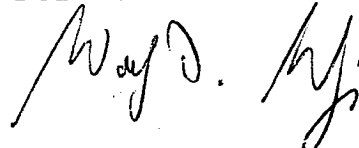
Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die zusätzliche Recherchegebühr und die Widerspruchsgebühr sind zurückzuzahlen.

Der Geschäftsstellenbeamte:


V. Commare

Der Vorsitzende:


W. D. Weiß

Ris