

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 20. September 2000

**Beschwerde-Aktenzeichen:** W 0016/00 - 3.3.5

**Anmeldenummer:** PCT/EP 99/07837

**Veröffentlichungsnummer:** WO 00/21655

**IPC:** B01J 8/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Wirbelschichtverfahren und Reaktor zur Behandlung von Katalysatoren und Katalysatorträgern

**Anmelder:**

Elenac GmbH et al

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

Wirbelschicht/ELENAC

**Relevante Rechtsnormen:**

PCT Art. 17(3)a)  
PCT R. 13(1), 13(2), 40(1)

**Schlagwort:**

"Zahlungsaufforderung - Begründung nicht ausreichend"

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0002/89, W 0004/93

**Orientierungssatz:**

Bei der Prüfung der Einheitlichkeit a posteriori gemäß Regel 13.2 PCT dürfen nur die verbleibenden Erfindungen in Betracht gezogen werden (Gründe 3. und 4.).



**Aktenzeichen:** W 0016/00 - 3.3.5  
**Internationale Anmeldung PCT/EP** 99/07837

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.5**  
**vom 20. September 2000**

**Anmelder:** Elenac GmbH et al  
Industriepark Höchst  
D-65926 Frankfurt am Main (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 2000  
zur Zahlung einer zusätzlichen  
Recherchegebühr.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** R. Spangenberg  
**Mitglieder:** G. Wassenaar  
R. Teschemacher

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Einheitlichkeit der internationalen Patentanmeldung PCT/DE 99/07837 mit 13 Ansprüchen wurde von der Internationalen Recherchenbehörde (IRB) in Hinblick auf die während der Recherche gefundenen Dokumente

D1: US-A-4 038 038 und

D2: US-A-4 518 750,

d. h. "a posteriori", beanstandet. Die IRB hat im Bescheid zur Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT festgestellt, daß die Anmeldung zwei Gruppen von Erfindungen enthält und zwar:

Gruppe 1: Verfahren zur Behandlung von Katalysatoren in einem Wirbelbett gemäß den Ansprüchen 1-6, und Reaktoren zur Durchführung dieser Verfahren gemäß den Ansprüchen 8-12, und

Gruppe 2: Verwendung von nach den Ansprüchen 1-6 behandelten Katalysatoren zur Herstellung von Polyolefinen gemäß Anspruch 7, und Polyolefine hergestellt mittels den nach den Ansprüchen 1-6 behandelten Katalysatoren gemäß Anspruch 13.

Die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit wurde wie folgt begründet:

Die technischen Merkmale der unabhängigen Ansprüche 1 und 8 (Gruppe 1) seien aus D1 und D2 bekannt und könnten demzufolge nicht als besondere technische Merkmale der Erfindung dienen. Die besonderen technischen Merkmale der Ansprüche 7 und 13 (Gruppe 2)- genannt wurden

"Katalysator geeignet für die Herstellung von Polyolefinen" und "Polyolefine" - entsprechen nicht den besonderen technischen Merkmalen der unabhängigen Ansprüche der Gruppe 1, so daß das Erfordernis der Einheitlichkeit nach Regel 13 PCT nicht erfüllt sei.

II. Daraufhin hat die Anmelderin eine weitere Recherchegebühr unter Widerspruch gezahlt. Sie beantragte, die Einheitlichkeit der Patentanmeldung anzuerkennen. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Ansprüche 7 und 13 seien auf Anspruch 1 rückbezogen und wiesen somit auch alle Merkmale des Anspruchs 1 auf. Die Ansprüche 7 und 13 seien daher gemäß Regel 6.4 PCT als abhängige Ansprüche zu betrachten und beträfen besonders bevorzugte Ausgestaltungsformen der gleichen Erfindung. Die Anmelderin hat weiter geltend gemacht, der Recherchenprüfer sei nicht befugt aus seiner Meinung, daß Merkmale des Anspruchs 1 bereits aus dem Stand der Technik bekannt seien, den Rückschluß zu ziehen, daß demzufolge dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entsprochen worden sei.

III. Ein Überprüfungsgremium im Sinne von Regel 40.2 e) PCT bestätigte die Auffassung der IRB hinsichtlich mangelnder Einheitlichkeit und stellte fest, daß die Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Gebühren aufrechtzuerhalten ist. Die Anmelderin wurde aufgefordert, für eine weitere Prüfung des Widerspruchs eine Widerspruchsgebühr zu entrichten. Die Argumente der Anmelderin ließen unberücksichtigt, daß die Ansprüche 1, 7, 8 und 13 zu unterschiedlichen Anspruchskategorien gehörten und im Einklang mit den "PCT International Preliminary Examination Guidelines" (PCT/Gazette-Section IV, III-3.8 vom 9. Oktober 1998) als unabhängige Ansprüche zu betrachten seien. Mit Hinweis auf die

Entscheidung G 2/89 wurde weiter ausgeführt, daß die IRB, in Hinblick auf die Durchführung einer effizienten Recherche, befugt ist, sich eine vorläufige Meinung über die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit zu bilden und daraufhin die Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1 PCT zu beanstanden. Sie bestätigte, daß die technischen Merkmale und die zu lösenden Aufgaben der Erfindungsgruppen 1 und 2 unterschiedlich seien und demzufolge dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13 PCT nicht entsprochen werde.

- IV. Daraufhin hat die Anmelderin die Widerspruchsgebühr entrichtet. Sie beantragt die Rückzahlung der zusätzlich bezahlten Recherchegebühren sowie der Widerspruchsgebühr.

### **Entscheidungsgründe**

1. Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 c) und e) PCT; er ist daher zulässig.
  
2. Die IRB hat in der Anmeldung zwei Erfindungen gesehen und diese als nicht einheitlich betrachtet. Zur Begründung wurde ausgeführt, daß die unabhängigen Ansprüche der ersten Erfindungsgruppe keine besonderen technischen Merkmale gegenüber dem Stand der Technik aufweisen. Obwohl nicht ausdrücklich erwähnt, geht daraus hervor, daß die ISA der vorläufigen Auffassung war, daß die Gegenstände der Ansprüche 1 und 8, in Hinblick auf den genannten Stand der Technik entweder nicht neu seien oder nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten. Unter diesen Umständen darf und muß sie sich davon überzeugen, ob die abhängigen Unteransprüche (Ansprüche 2 bis 6) beim Wegfallen des

Hauptanspruchs untereinander noch einheitlich sind. Die Einheitlichkeit der Gegenstände dieser Unteransprüche wurde jedoch nicht beanstandet. Stattdessen wurde die Einheitlichkeit zwischen den Erfindungsgruppen 1 und 2 beanstandet.

3. Eine Beanstandung wegen fehlender Einheitlichkeit "a posteriori" setzt voraus, daß "a priori" eine einzige Gruppe von Erfindungen vorlag, und daß auf Grund des bei der Recherche aufgefundenen Standes der Technik wenigstens eine Erfindung aus dieser Gruppe vom Recherchenprüfer als prima facie nicht patentierbar angesehen wird. Es ist dann ebenso wie bei europäischen Patentanmeldungen zu untersuchen, ob die **verbleibenden** Erfindungen noch zu einer durch "besondere technische Merkmale" verbundenen Gruppe gehören (G 2/89, ABl. EPA, 1991, 166, Gründe Nr. 4 und 5 in Verbindung mit den Richtlinien für die Prüfung im EPA C-III, 7.6). Ein Mangel an Einheitlichkeit liegt dann vor, wenn für wenigstens zwei der verbleibenden Erfindungen diese Voraussetzung nicht erfüllt ist. Dies ist in der Zahlungsaufforderung jedoch nicht dargelegt worden. In dieser wird vielmehr festgestellt, daß der a posteriori als nicht patentierbar angesehene Gegenstand der Ansprüche 1 und 8 keine besonderen technischen Merkmale mit den Gegenständen der verbleibenden unabhängigen Ansprüche 7 und 13 gemeinsam hat. Das Vorhandensein gemeinsamer Merkmale der Gegenstände der Ansprüche 7 und 13 wird jedoch ausdrücklich anerkannt. Die Kammer kann daher der Zahlungsaufforderung nicht entnehmen, daß nach Wegfall der nicht patentierbaren Gegenstände zwei nicht durch besondere technische Merkmale verbundene Erfindungsgruppen übrig bleiben.
4. Die von der IRB offensichtlich ihrer Zahlungs-

aufforderung zugrunde gelegte Auffassung, daß die a posteriori wegfallende Erfindung bzw. Erfindungsgruppe als zweite Erfindungsgruppe im Sinne der Regel 13.1 PCT in Betracht zu ziehen ist, findet im PCT keine Stütze. Wenn man für die Beurteilung der Einheitlichkeit gemäß Regel 13.2 PCT auch angebliche Erfindungen in Betracht ziehen müßte, die keine besonderen technischen Merkmale aufweisen, hätte das als Konsequenz, daß, immer wenn in einem Anspruch keine solchen Merkmale erkennbar sind, die Einheitlichkeit mit weiteren Ansprüchen, die schon besondere technische Merkmale aufweisen, beanstandet werden müßte. Dies kann nicht Sinn und Zweck der Einheitlichkeitsregel sein. Im vorliegenden Fall darf also Gruppe 1, deren unabhängige Ansprüche angeblich keine besonderen technischen Merkmale aufweisen, nicht als Erfindungsgruppe für die Einheitlichkeitsbestimmung gemäß Regel 13.2 PCT herangezogen werden. Es bleibt dann nur die Erfindungsgruppe 2, deren Ansprüche von der IRB als einheitlich betrachtet wurden. Die in der Zahlungsaufforderung gegebene Begründung rechtfertigt daher nicht die Forderung nach einer weiteren Recherchegebühr. Dies bedeutet jedoch nicht, daß nicht in einem späteren Verfahren mit einer anderen Begründung der Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben werden kann, denn im Widerspruchsverfahren nach dem PCT muß sich die Kammer auf die Überprüfung der in der Zahlungsaufforderung genannten Gründe beschränken und kann nicht von Amts wegen prüfen, ob die Anmeldung aus anderen Gründen keinen einheitlichen Gegenstand betrifft (siehe auch W 4/93, ABl. EPA 1994, 939, Gründe Nr. 2).

### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchegebühr und der Widerspruchsgebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

S. Hue

R. K. Spangenberg