

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 17. November 2003

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0016/02 - 3.3.2

Anmeldenummer: PCT/EP 01/07518

Veröffentlichungsnummer: WO 01/957908.5

IPC: A01N 43/42

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Zusammensetzungen zur Abschreckung kriechender Schadinsekten

Anmelder:

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Einsprechender:

-

Stichwort:

Schadinsekten/BAYER

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 17(3)a), 154(3)

EPÜ R. 13.1, 13.2, 13.3, 40.1, 40.2c), 40.3

Schlagwort:

"Mangelnde Einheitlichkeit "apriori" und "a posteriori" -
verneint"

Zitierte Entscheidungen:

W 0004/85, W 0011/89, T 0110/82

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: W 0016/02 - 3.3.2

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2
vom 17. November 2003

Anmelder: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Vertreter: -

Angefochtene 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 24. Oktober 2001 zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Oswald
Mitglieder: G. R. Rampold
M. B. Günzel

Sachverhalt und Anträge

I. Am 2. Juli 2001 hat die Anmelderin die internationale Anmeldung PCT/EP 01/07518 mit insgesamt 16 Ansprüchen beim Europäischen Patentamt eingereicht. Die unabhängigen Ansprüche dieser Anmeldung lauten folgendermaßen:

- "1. Zusammensetzung, umfassend ein Repellent und ein Additiv, dadurch gekennzeichnet, daß das Additiv aus der Gruppe, bestehend aus Phenol, Benzaldehyd, Benzoessäure oder Derivaten davon, ausgewählt und in einem Verhältnis von 10:100 bis 200:100 Gew.-% zum Repellent vorhanden ist, mit der Maßgabe, daß das Repellent nicht Diethyl-m-toluamid (DEET) ist.
9. Verwendung der Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 zur Abschreckung von kriechenden Schadinsekten.
11. Verfahren zur Abschreckung kriechender Schadinsekten, umfassend das Auftragen einer Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 auf eine Oberfläche, welche von den Insekten nicht überwunden werden soll.
13. Verwendung einer Zusammensetzung, umfassend Diethyl-m-toluamid (DEET) und ein Additiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, 6 oder 7 zur Abschreckung von kriechenden Schadinsekten.
15. Verfahren zur Abschreckung kriechender Schadinsekten, umfassend das Auftragen einer Zusammensetzung, umfassend Diethyl-m-toluamid (DEET) und ein Additiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, 6 oder 7, auf eine

Oberfläche, welche von den Insekten nicht überwunden werden soll.

- II. Mit Bescheid vom 24. Oktober 2001 forderte das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) die Anmelderin gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT zur Zahlung einer (1) zusätzlichen Recherchegebühr auf. Die Aufforderung wurde damit begründet, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1, 13.2 und 13.3 PCT nicht genüge. In der Aufforderung wurde festgestellt, daß die Anmeldung zwei Gruppen von unterschiedlichen Erfindungen enthalte, nämlich
1. Ansprüche 1-12: Zusammensetzung enthaltend ein Insektenrepellent (ausgenommen DEET) und ein Additiv, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Phenol, Benzaldehyd, Benzoesäure und Derivaten davon, sowie Verwendung der Zusammensetzung zur Abschreckung von Schadinsekten.
 2. Ansprüche 13-16: Verwendung einer Zusammensetzung enthaltend DEET und ein Additiv, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Phenol, Benzaldehyd, Benzoesäure und Derivaten davon, zur Abschreckung von **kriechenden** Schadinsekten.
- III. Die mangelnde Einheitlichkeit wurde damit begründet, daß Zusammensetzungen enthaltend DEET und ein Additiv aus der in den Ansprüchen 1 und 13 genannten Gruppe von Additiven bereits zum Stand der Technik gehörten. Dementsprechend werde in der Anmeldung auf Seite 2, Zeilen 14-16, auch eingeräumt, daß aus der Veröffentlichung von AA Khan *et al.* (Mosq. News 35(1975),

223-225) eine verlängerte abschreckende Wirkung der Kombination DEET und Vanillin (4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd) auf Moskitos bereits seit 1975 bekannt sei. DEET als Repellent sei daher folgerichtig durch Disclaimer von Anspruch 1 ausgenommen. Somit lägen der Anmeldung zwei verschiedene Aufgaben zugrunde, nämlich einerseits

- "weitere Zusammensetzungen, die **allgemein** zur Abschreckung verwendet werden können, bereitzustellen" und andererseits
- "weitere Verwendungen für an sich bekannte Zusammensetzungen zur Abschreckung von **kriechenden** Schadinsekten".

Da die beiden genannten Aufgaben sowohl "a priori" und in Hinblick auf die oben genannte Veröffentlichung nach Ansicht der IRB auch "a posteriori" keine gemeinsame neue und erfinderische Idee erkennen ließen, mangle es den beiden in den oben angeführten Anspruchsgruppen genannten Erfindungen entgegen den Bestimmungen von Regel 13 PCT an der erforderlichen Einheitlichkeit.

- IV. Mittels dem der Eingabe 23. November 2001 beigefügten Abbuchungsauftrag bezahlte die Anmelderin eine (1) weitere Recherchegebühr unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) PCT.

In ihrer Eingabe vertrat die Anmelderin die Ansicht, daß sich die Anmeldung gemäß Regel 13.1 PCT nur auf eine Gruppe von Erfindungen beziehe, die so zusammenhängen, daß sie als einzige allgemeine erfinderische Idee die Eignung bestimmter bekannter und neuer Zusammensetzungen für die Abschreckung von kriechenden Schadinsekten verwirklichten. Da die Erkennung auf zwei in der

Anmeldung vorliegende Erfindungen durch die IRB nach Ansicht der Anmelderin aus der Fassung der Ansprüche zu resultiere scheine, lege sie zu Anschauungszwecken eine alternative Fassung der Patentansprüche mit unverändertem sachlichen Umfang vor, wobei die gegebene Einheitlichkeit dadurch verdeutlicht werde, daß die Verwendungsansprüche zusammengefaßt und den auf die Zusammensetzung gerichteten Ansprüchen vorangestellt seien. Da die Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1 PCT unabhängig von der Fassung der Patentansprüche sei, erfüllten auch die der internationalen Recherche zugrunde liegenden Ansprüche das Erfordernis der Einheitlichkeit.

- V. Mittels Bescheid datiert mit 29. April 2002 teilte die IRB der Anmelderin als Ergebnis der Überprüfung nach Regel 40.2 c) PCT mit, daß der mit der Eingabe der Anmelderin vom 23. November 2001 eingereichte Anspruchsatz nicht in Betracht gezogen werden könne, da das PCT in diesem Stadium des Verfahrens keine Möglichkeit zur Änderung der Anmeldung vorsehe und daß die IRB keinen Grund erkenne ihre Meinung hinsichtlich des im Formblatt 206 erhobenen Einwands der Nichteinheitlichkeit zu ändern. Zur Begründung führte die IRB im wesentlichen aus, der im Formblatt 206 angeführten Argumentation sei zu entnehmen, daß das besondere technische Merkmal, nämlich der Zusatz von Additiven zu Insektenrepellents, bereits bekannt sei.
- VI. Die Widerspruchsgebühr wurde fristgemäß mit dem Schreiben der Anmelderin vom 22. Mai 2002 entrichtet.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 c) und 40.3 PCT und ist somit zulässig.
2. Nach Artikel 154 (3) EPÜ in Verbindung mit Regel 40.2 c) PCT sind die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts für Entscheidungen über einen Widerspruch des Anmelders gegen eine vom Europäischen Patentamt nach Artikel 17 (3) a) des Zusammenarbeitsvertrags für die internationale Recherche festgesetzte zusätzliche Gebühr zuständig. Die Kammer hat daher zu untersuchen, ob der Einwand mangelnder Einheitlichkeit bezüglich des in der strittigen Zahlungsaufforderung definierten zweiten Erfindungsgegenstandes (Ansprüche 13 bis 16) zutrifft und ob deshalb die Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühr gerechtfertigt war.
3. Im vorliegenden Fall hat die IRB in der Zahlungsaufforderung den Einwand der mangelnden Einheitlichkeit darauf gestützt, daß die beiden von ihr gegenüber dem Stand der Technik ermittelten, der Anmeldung vermeintlich zugrundeliegenden Aufgaben (siehe Paragraph III oben) "keine gemeinsame neue erfinderische Idee aufwiesen, sowohl *a priori* als auch *a posteriori* bezüglich der oben erwähnten Schrift", d. h. der in der Beschreibungseinleitung zitierten Veröffentlichung von AA Khan *et al.* (Mosq. News 35(1975), 223-225).
- 3.1 Bei einem "*a priori*"-Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit im Sinne von Kap. VIII, Punkt 9 der Richtlinien zur Durchführung der Internationalen Recherche nach dem PCT handelt es sich um einen Einwand, der nicht auf den in der Anmeldung genannten oder bei

der Recherche ermittelten Stand der Technik gestützt werden kann. Abgesehen von detaillierten Ausführungen zur Breite der Ansprüche, ist der Zahlungsaufforderung nur die allgemeine Feststellung einer Uneinheitlichkeit "a priori", aber keine konkrete Begründung für den "a priori"-Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit im Rahmen von Regel 13.1 PCT zu entnehmen. Solche allgemein gehaltenen Angaben genügen nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. z. B. W 4/85, ABl. EPA 1987, 63) der sich aus Regel 40.1 PCT ergebenden Begründungspflicht nur in Ausnahmefällen. Die Anmelderin konnte auf den allgemein und sehr vage gehaltenen "a priori"-Einwand im vorliegenden Falle auch nur allgemein antworten. Unter diesen Umständen hätte die Kammer bereits wegen mangelnder Begründungspflicht die Rückzahlung der geforderten Gebühren als gerechtfertigt ansehen können.

3.1.1 Für die Beurteilung einer "a priori" Einheitlichkeitsbeanstandung ist die von der Anmelderin gewollte subjektive Aufgabe der Erfindung heranzuziehen (vgl. W 7/99 vom 30. Juni 2000). Der Anmeldungsbeschreibung in ihrer Gesamtheit und insbesondere den Angaben auf Seite 3, zweiter Absatz ist eindeutig zu entnehmen, daß die von der Anmelderin gewollte, also nur diese für eine "a priori" Analyse heranzuziehende subjektive Aufgabe der Erfindung, darin zu sehen ist, Zusammensetzungen zu finden, die für eine langanhaltende abschreckende Wirkung von **kriechenden** Schadinsekten verwendet werden können.

3.1.2 Mangels einer ausreichenden Begründung in der Zahlungsaufforderung, kann die Kammer den "a priori"-Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit, der keinerlei

Auseinandersetzung mit der in der Anmeldung genannten konkreten Aufgabe erkennen läßt (vgl. W 11/89, ABl. EPA 1993, 225), nur dahingehend verstehen, daß die IRB ihren "a priori" Einwand ausschließlich auf die strukturellen Unterschiede zwischen den in den Stoffansprüchen 1-8 und den Verwendungs- bzw. Verfahrensansprüchen 9-12 durch einen Verweis auf Anspruch 1 gleichlautend definierten Zusammensetzungen einerseits und den in den Verwendungs- bzw. Verfahrensansprüchen 13-16 genannten Zusammensetzungen andererseits stützen wollte. Aus diesem Sachverhalt könnte jedoch lediglich der Schluß gezogen werden, daß die Anmeldung nicht nur eine einzige Erfindung, sondern eine Gruppe von Erfindungen enthält.

3.1.3 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 IRB hat jedoch nicht dargetan, warum diese Voraussetzung hier nicht vorliegt. Der Beschreibung zur Anmeldung, insbesondere den Angaben auf Seite 3, Zeilen 23 bis 26 und den Beispielen 1 und 2, ist eindeutig zu entnehmen, daß sowohl die in den Ansprüchen 1-12 einerseits als auch die in den Ansprüchen 13-16 andererseits definierten Zusammensetzungen, trotz ihrer unterschiedlichen Struktur, erfolgreich zur Bekämpfung **kriechender** Schadinsekten verwendet werden können.

Bei diesem Sachverhalt ist dann davon auszugehen, daß die in den Ansprüchen 1-12 und 13-16 genannten Zusammensetzungen dieselbe Aufgabe lösen, also a priori durch eine allgemeine erfinderische Idee im Sinne der Regel 13.1 PCT verbunden sind.

4. Da die in der Beschreibungseinleitung zitierte Veröffentlichung von AA Khan *et al.* (Mosq. News 35(1975), 223-225) nicht in den Recherchenbericht aufgenommen wurde, ist davon auszugehen, daß die Angaben in der Beschreibungseinleitung vollständig und richtig sind, wonach bekannt ist, daß die in der zitierten Veröffentlichung genannte Zusammensetzung enthaltend DEET als Repellent und Vanillin als Additiv (siehe II oben) "eine verlängerte abschreckende Wirkung gegen **Fluginsekten** wie Moskitos zeigt", aus der Veröffentlichung jedoch **nicht** hervorgeht, daß "derartige Zusammensetzungen eine langanhaltende abschreckende Wirkungen **kriechende** Schadinsekten aufweisen" (siehe den die Seiten 2 und 3 der Anmeldung übergreifenden Absatz).
- 4.1 Die vorliegenden Ansprüche 9-12 sind ausdrücklich auf die Verwendung von Zusammensetzungen gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 zur Abschreckung von ausschließlich **kriechenden** Schadinsekten bzw. auf ein Verfahren zur Abschreckung von ausschließlich **kriechenden** Schadinsekten mittels dieser Zusammensetzungen beschränkt. Sie stimmen in dieser Hinsicht mit den Ansprüchen 13-16 überein, die auf die Verwendung von Zusammensetzungen enthaltend DEET und ein Additiv gemäß Anspruch 1 (d. h. der aus Anspruch 1 durch Disclaimer ausgenommenen Zusammensetzungen enthaltend DEET als Repellent) ebenfalls zur Abschreckung von ausschließlich **kriechenden** Schadinsekten bzw. auf ein Verfahren zur Abschreckung von ausschließlich **kriechenden** Schadinsekten mittels dieser Zusammensetzungen gerichtet sind. Trotzdem hat die IRB in der Zahlungsaufforderung die Ansicht vertreten, die Ansprüche 1-12 beträfen eine Zusammensetzung enthaltend ein Repellent (ausgenommen DEET) und ein Additiv bestehend aus Phenol, Benzaldehyd,

Benzoessäure oder Derivaten davon und deren Verwendung zur Abschreckung [von Schadinsekten] **im allgemeinen**. Daraus hat sie abgeleitet, dieser ersten der in der Anmeldung beanspruchten Erfindungen liege die Aufgabe zugrunde, "weitere Zusammensetzungen bereitzustellen, die **allgemein** zur Abschreckung [von Schadinsekten] verwendet werden können". Demgegenüber hat sie die der zweiten der in der Anmeldung beanspruchten Erfindungen, d. h. die den Ansprüchen 13-16 zugrundliegende Aufgabe, "in weiteren Verwendungen von an sich bekannten Zusammensetzungen zur Abschreckung von **kriechenden** Schadinsekten" gesehen.

- 4.1.1 Bei einer Gruppe von Erfindungen, wie sie hier vorliegt, ist nach Regel 13.2 PCT das Einheitlichkeitserfordernis der Regel 13.1 PCT erfüllt, wenn zwischen den einzelnen Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen Merkmalen zum Ausdruck kommt, wobei diese besonderen Merkmale jeweils den Beitrag der Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmen.
- 4.1.2 Die Begründung für den "a posteriori"- Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit in der Zahlungsaufforderung ist allein schon deshalb schwer nachvollziehbar, da die IRB beim Versuch, die den Ansprüchen 13-16 ihrer Ansicht nach zugrundliegende Aufgabe im Lichte des zitierten Standes der Technik zu formulieren, Aufgabe und Lösung in unzulässiger Weise miteinander vermischt hat. Die den tatsächlich beanspruchten Gegenständen zuwiderlaufende Feststellung in der Zahlungsaufforderung, wonach die Voraussetzungen für die Einheitlichkeit u.a. deshalb nicht erfüllt sind, da die Zusammensetzungen gemäß den Ansprüchen 1 bis 8 zur Abschreckung [von Schadinsekten]

im allgemeinen geeignet sind, läßt zudem nur den Schluß zu, daß nach Ansicht der IRB zur Erfüllung des Einheitlichkeitserfordernisses der Regel 13.2 PCT im vorliegenden Fall die Zusammensetzungen gemäß den Ansprüchen 1 bis 8 **ausschließlich** zur Bekämpfung **kriechender** Schadinsekten **geeignet sein dürften**. Dieser Auffassung kann die Kammer nicht folgen.

4.1.3 Die Verwendung der auf Grundlage des in der Zahlungsaufforderung zitierten Standes der Technik als neu anzusehenden Zusammensetzungen gemäß den Ansprüchen 1 bis 8 wird in der Anmeldung ebenso wie die Verwendung der aus Anspruch 1 durch Disclaimer ausgenommenen bekannten Zusammensetzung (DEET und Vanillin) einzig und allein für die Abschreckung **kriechender** Schadinsekten beansprucht. Diese Verwendung der bekannten Zusammensetzung ist in Ansehung des von der IRB zitierten Standes der Technik ebenfalls **neu**. Bei dieser Sachlage legt die Kammer das in Regel 13.2 PCT genannte Erfordernis des Vorhandenseins von einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen als Voraussetzung für die Einheitlichkeit einer Gruppe von Erfindungen im Falle von Ansprüchen, die wie in der vorliegenden Patentanmeldung einerseits auf neue Zusammensetzungen und andererseits auf die Verwendung dieser neuen und anderer bekannter Zusammensetzungen für einen gemeinsamen neuen Zweck gerichtet sind, so aus, daß das Vorhandensein solcher technischer Merkmale in der Regel bereits dann unterstellt werden kann, wenn die neuen und bekannten Zusammensetzungen für den gemeinsam beanspruchten neuen Zweck (gegebenenfalls neben anderen, nicht beanspruchten Zwecken) **tatsächlich geeignet sind**. Daß dies der Fall ist, ist aus den Angaben in der

Anmeldung herleitbar. Eine engere Auslegung dahingehend, daß die Zusammensetzungen im vorliegenden Fall ausschließlich zur Bekämpfung **kriechender** Schadinsekten geeignet sein dürfen, würde nach Ansicht der Kammer dem Normzweck des Artikels 34 (3) PCT und der zugehörigen Regel 13.1 PCT nicht gerecht. Diesen Normzweck sieht die Kammer in Übereinstimmung mit demjenigen des Artikels 82 EPÜ darin zu verhindern, daß in ein und derselben Patentanmeldung nicht zusammengehörige Gegenstände beansprucht werden (siehe z. B. T 110/82, Abl. EPA 1983, 274, insbesondere Gründe, Punkt 5).

4.1.4 Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, daß das "gleiche oder besondere technische Merkmal" in der bisher im Stand der Technik **nicht** bekannten Eignung der in den Ansprüchen 1-12 definierten Zusammensetzungen einerseits und der in den Ansprüchen 13-16 definierten Zusammensetzungen andererseits zur langabhaltenden Abschreckung **kriechender** Schadinsekten zu sehen ist. Zwischen den in der Zahlungsaufforderung angeführten (Gruppen von) Erfindungen besteht daher der nach Regel 13 (2) PCT erforderliche technische Zusammenhang. Für die Frage der Einheitlichkeit ist es im vorliegenden Fall unerheblich, daß die in den Ansprüchen 1-12 definierten Zusammensetzungen einerseits und die in den Ansprüchen 13-16 definierten Zusammensetzungen andererseits gegebenenfalls auch für andere, nicht beanspruchte Zwecke geeignet sind.

4.1.5 Da die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts über den Widerspruch des Anmelders gegen die vom Europäischen Patentamt nach Artikel 17 (3) a) des Zusammenarbeitsvertrags für die internationale Recherche festgesetzte zusätzliche Gebühr auf Grundlage der in der Zahlungsaufforderung angeführten Begründung und des dort zitierten Standes der Technik zu entscheiden hat, ist eine unterschiedliche Beurteilung der Einheitlichkeit während der Sachprüfung unter Heranziehung des vollständigen, im Recherchenbericht zitierten Standes der Technik und von eines der Prüfungsbehörde gegebenenfalls entgegengehaltenen, zusätzlichen Standes der Technik durchaus möglich.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Dem Widerspruch wird stattgegeben.
2. Die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchegebühr und der Widerspruchsgebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

A. Townend

U. Oswald