

Interner Verteilerschlüssel:

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

ENTSCHEIDUNG
vom 6. Februar 2004

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0004/03 - 3.3.7

Anmeldenummer: PCT/EP 02/06415

Veröffentlichungsnummer: -

IPC: B32B 27/08

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

-

Anmelder:

C. Cramer, Weberei, Heek-Nienborg, GmbH & Co. KG

Einsprechender:

-

Stichwort:

"Begründungspflicht nach R. 40.1 PCT im Hinblick auf die Vorschriften in den PCT-Richtlinien nicht erfüllt"
"Unzutreffender Ausgangspunkt bei Beurteilung der Einheitlichkeit"

Relevante Rechtsnormen:

PCT Art. 17(3)a)
PCT R. 40.2c)e), 40.3, 13.1, 13.2
EPÜ Art. 154(3)

Schlagwort:

-

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/89, W 0003/94

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: W 0004/03 - 3.3.7

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.7
vom 6. Februar 2004

Anmelder: C. Cramer, Weberei, Heek-Nienborg, GmbH & Co. KG
Weberstrasse 21
D-48619 Heek-Nienborg (DE)

Vertreter: N. Mentzel
Kleiner Werth 34
D-42275 Wuppertal (DE)

Angefochtene Entscheidung: Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) des Vertrages
über die internationale Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung
des Europäischen Patentamts (Internationale
Recherchenbehörde) vom 7. Oktober 2002 zur
Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. E. Teschemacher
Mitglieder: P. A. Gryczka
B. J. M. Struif

Sachverhalt und Anträge

I. Am 12. Juni 2002 hat die Anmelderin die internationale Anmeldung PCT EP 02/06415 mit insgesamt 16 Ansprüchen beim Europäischen Patentamt eingereicht.

II. Mit Bescheid vom 7. Oktober 2002 forderte das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) die Anmelderin gemäß Artikel 17.3 a) und Regel 40.1 PCT zur Zahlung von drei zusätzlichen Recherchegebühren auf, da die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1 PCT nicht genüge. Die internationale Anmeldung enthalte die folgenden Gruppen von Erfindungen:

1. Ansprüche 1 bis 16 (Anspruch 7 teilweise):

HF-schweißbare Elastomerzusammensetzung enthaltend Partikel aus thermoplastischen polaren Polymer; Laminate mit dieser Elastomerzusammensetzung

2. Anspruch 7 teilweise:

Das polare, thermoplastische Polymer aus Gruppe I:
Polyethylene

3. Anspruch 7 teilweise:

Das polare, thermoplastische Polymer aus Gruppe I:
Polyethylenvinylacetate

4. Anspruch 7 teilweise:

Das polare, thermoplastische Polymer aus Gruppe I:
Co-Polyester

Der Anmelderin wurde als Begründung mitgeteilt, die allgemeine, einzige Idee, die die Ansprüche 1 bis 16

verbinde, sei der Einsatz von Partikeln aus einem thermoplastischen, polaren Polymer in einer Elastomerzusammensetzung, mit dem Ziel, diese für Hochfrequenzschweißanwendungen nutzbar zu machen, insbesondere für die Herstellung eines Laminates als Verdeckstoff für Cabriodächer. In der internationalen Anmeldung selbst sei ein solches Laminat als bekannt beschrieben. Demgegenüber unterscheide sich der beanspruchte Gegenstand im Einsatz von Partikeln aus einem thermoplastischen, polaren Polymer, die die dielektrischen Eigenschaften in Bezug auf HF-Schweißen verbessern. Das zu lösende Problem bestehe darin, eine Elastomerzusammensetzung HF-schweißbar zu gestalten, ohne die wesentlichen Eigenschaften des Laminates zu beeinträchtigen. Der Einsatz von solchen Partikeln für einen vergleichbaren Zweck sei aus EP-A-0 688 821 (D1) bekannt. Für den Fachmann erscheine es, ausgehend von dem in der Anmeldung beschriebenen Stand der Technik und in Kenntnis von D1 offensichtlich, die in D1 offenbarten Partikel auch im Fall des in der Anmeldung beschriebenen Cabrio-Verdeck-Laminates einzusetzen. Daher sei die allgemeine einzige Idee nicht erfinderisch im Sinne des Artikels 33 (3) PCT und damit fehle die Einheitlichkeit der Erfindung. Auch seien keine gemeinsamen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen in Erfindungen der Gruppen 1 bis 3 vorhanden.

- III. Am 4. November 2002 bezahlte die Anmelderin die drei zusätzlichen Recherchegebühren unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) PCT.

Die Anmelderin vertrat die Ansicht, daß D1 eine Polyethylenzusammensetzung beschreibe, die an sich schweißbar sei. Gegenstand der vorliegenden Erfindung

seien jedoch Elastomerzusammensetzungen, beispielsweise aus Chloropren, Kautschuk, Nitrilbutadien oder Silikon, die an sich nicht schweißbar seien und erst durch den Zusatz von thermoplastischen polaren Polymerpartikeln Eigenschaften erhielten, wodurch sie schweißbar würden. Aus D1 könne kein Hinweis entnommen werden, wie eine Elastomerzusammensetzung, die an sich nicht schweißbar sei, in eine schweißbare Zusammensetzung umgewandelt werden könne. Daher sei Anspruch 1 der internationalen Anmeldung von D1 nicht vorweggenommen, so daß die Ansprüche 1 bis 16 eine einheitliche Erfindung darstellten.

- IV. Mit Bescheid vom 31. Januar 2003 teilte die IRB der Anmelderin nach der Überprüfung des Widerspruchs mit, daß die Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühren berechtigt gewesen sei. Als Begründung wurde im wesentlichen ausgeführt, daß D1 sowohl schweißbare Polyethylenzusammensetzungen als auch Zusammensetzungen offenbare, die aus bis zu 95% eines an sich nicht schweißbaren Elastomeren bestehen könnten. D1 beschreibe das Konzept, die Geschwindigkeit des Schweißvorgangs sowie die Qualität und Homogenität der Schweißnaht durch den Zusatz von dielektrisch ansprechbaren Polymeren in Form von Partikeln deutlich zu verbessern. Daher würde der Fachmann dielektrisch ansprechbare Polymere in Form von Partikeln Elastomerzusammensetzungen zufügen, um diese HF-schweißbar auszuführen. Aus diesen Gründen sei die allgemeine einzige Idee, wie im Anspruch 1 formuliert, bekannt.

Gemäß Regel 40.2 e) PCT wurde der Anmelderin eine Frist von einem Monat zur Zahlung einer Widerspruchsgebühr gesetzt.

- V. Die Anmelderin bezahlte die Widerspruchsgebühr am 27. Februar 2003. In ihrem Begleitschreiben gleichen Datums begründete die Anmelderin erneut ihre Ansicht zur Einheitlichkeit der Erfindung, wonach der vorliegenden Anmeldung eine allgemeine, einzige, erfinderische Idee zugrunde liege, die in den im Internationalen Recherchenbericht zitierten Dokumenten nicht vorbeschrieben sei und aus diesen auch nicht in naheliegender Weise abgeleitet werden könne.
- VI. Die Ansprüche 1, 2, 7 bis 9 und 13 der ursprünglich eingereichten internationalen Anmeldung lauten wie folgt:

"1. Verwendung einer dielektrisch ansprechbaren Elastomerzusammensetzung, wobei in mindestens einem Elastomer (8) homogen verteilt bis zu 20 Gew% an Partikeln eines oder mehrerer Thermoplast (7) vorliegen, zur Herstellung eines dielektrisch ansprechbaren Laminats (9), vorzugsweise zur Herstellung eines schweißbaren Laminates (9)."

"2. Laminat nach Anspruch 1, umfassend im wesentlichen ein Obergewebe (1), ein Untergewebe (2) und eine dielektrisch ansprechbare Zwischenschicht (3), wobei die Zwischenschicht (3) ein Gemenge von Elastomer (8) und darin homogen verteilten Partikeln des Thermoplast (7) darstellt."

"7. Laminat nach den Ansprüchen 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die dielektrisch ansprechbare Zwischenschicht (3)

ein Elastomer (8), vorzugsweise Chloropren, Fluor-Kautschuk, Butylkautschuk oder Silikon,

Partikel eines Thermoplasts (7), vorzugsweise aliphatische und/oder aromatische Polyurethane, Polyethylene, Co-Polyamide, Co-Polyester oder Ethylenvinylacetate und

Additive, vorzugsweise Füllstoffe und/oder Haftvermittler und/oder Farbpigmente und/oder Absorber und/oder Vernetzer und/oder Stabilisatoren und/oder Weichmacher enthält."

"8. Verwendung mindestens eines Laminates nach den Ansprüchen 2 bis 7 zur Herstellung eines Verbundes."

"9. Verfahren zur Herstellung des Verbundes nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß zwei dielektrisch ansprechbare Lamine (9) unter Zwischenlegung einer Schweißfolie (4) mittels eines hochfrequenten (HF) Wechselstromfeldes (6) verschweißt werden."

"13. Verdeckstoff hergestellt nach einem Verfahren gemäß Anspruch 9 bis 12 zur Verwendung für Cabriooverdecke, dadurch gekennzeichnet, daß in den Verdeckstoff ein Glasfenster ohne Fassung mittels HF-Schweißung eingebunden ist."

VII. Die Widersprechende beantragt, die zusätzlich gezahlten Recherchegebühren zurückzuerstatten.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 c) und 40.3 PCT und ist somit zulässig.
2. Gemäß Artikel 154 (3) EPÜ sind die Beschwerdekammern für Entscheidungen über Widersprüche gegen die vom EPA als IRB nach Artikel 17 (3) a) PCT festgesetzten zusätzlichen Gebühren zuständig.

Im vorliegenden Fall hat die Anmelderin drei zusätzliche Recherchegebühren für die in der Zahlungsaufforderung definierten Erfindungsgegenstände 2 bis 4 unter Widerspruch bezahlt. Es stellt sich somit die Frage, ob der Einheitlichkeitseinwand bezüglich der in der Zahlungsaufforderung definierten Erfindungsgegenstände 1 bis 4 zutrifft, und ob deshalb die Aufforderung zur Zahlung der drei zusätzlichen Gebühren berechtigt war.

3. Die Kammer entnimmt der Zahlungsaufforderung, daß die IRB den Einwand der mangelnden Einheitlichkeit auf den in der Anmeldung zitierten Stand der Technik, wie er durch die Figur 1 verdeutlicht ist, und auf die Offenbarung in der Druckschrift D1 gestützt hat. Der Einwand der IRB beruht daher auf der Feststellung der Uneinheitlichkeit *a posteriori*.
4. Eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren wegen Uneinheitlichkeit *a posteriori* ist nach der Entscheidung G 1/89 (ABl. EPA 1991, 155) möglich. Nach dieser Entscheidung ist jedoch bei

Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit
Zurückhaltung geboten und in Grenzfällen die
Uneinheitlichkeit nicht zu beanstanden (vgl. Punkt 8.2).
Ferner ist die Bewertung der IRB lediglich als
vorläufige Meinung anzusehen und stellt keine
Sachprüfung im Sinne einer Prüfung auf Patentfähigkeit
der Erfindung dar. Bei dieser Sachlage sieht die Kammer
keine Veranlassung zu der Bewertung der IRB im einzelnen
Stellung zu nehmen und damit der eigentlichen
Sachprüfung auf Neuheit und/oder erfinderische Tätigkeit
im Rahmen des späteren Verfahrens vorzugreifen.

5. Auch wenn die negative Bewertung des erfinderischen
Charakters der allgemeinen, einzigen erfinderischen Idee
zutreffen sollte, ist in der Aufforderung zur Zahlung
der zusätzlichen Gebühren eine nachvollziehbare
Begründung zu geben, warum nach Wegfall der einzigen
allgemeinen erfinderischen Idee zwischen den als
uneinheitlich angesehenen neu definierten alternativen
Erfindungsgegenständen keine Einheitlichkeit mehr
besteht (W 3/94, ABl. EPA 1995, 775, Punkt 6). Es ist
daher zu überprüfen, ob die Aufforderung zur Zahlung der
zusätzlichen Gebühren eine solche Begründung enthält.

5.1 Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß die IRB für die
verschiedenen Erfindungen Definitionen gegeben hat, die
nicht dem Gegenstand der Ansprüche entsprechen. So
wurden für die Gruppen 2, 3 und 4, die Teile des
Anspruchs 7 betreffen, als Erfindungen besondere polare
thermoplastische Polymere bezeichnet. Dieser Anspruch
ist aber nicht auf Polymere als solche, sondern auf ein
Laminat gerichtet, bei dem für die zu verwendenden
thermoplastischen Partikel bestimmte Polymere als
bevorzugt genannt sind. Da die Begründung der IRB sich

auf diese im Grunde unzutreffende Auftrennung von nicht beanspruchten, separaten Erfindungen bezieht, können schon aus diesem Grund keine nachvollziehbaren Schlüsse gezogen werden. Auch wenn man diesen unzutreffenden Ausgangspunkt außer Betracht läßt, ergibt sich bezüglich der gegebenen Begründung folgendes:

- 5.2 Die IRB hat in der Aufforderung zur Zahlung von zusätzlichen Gebühren folgendes ausgeführt: "Auch sind keine gemeinsamen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen in den Untergruppen 1 bis 3 (gemeint sind wohl die Erfindungen 2 bis 4) vorhanden (Regel 13.2 PCT)."

Diese Aussage ist jedoch nicht auf eine sachliche Begründung gestützt. Es wurde in der Tat der Anmelderin nicht mitgeteilt, warum die verschiedenen Erfindungen keine gemeinsamen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen aufweisen. Dies ist im vorliegenden Fall zu beanstanden, weil kein Sachverhalt vorliegt, aus dem die Uneinheitlichkeit so klar hervorgeht, daß eine genauere Begründung, auf Grund einer Analyse der Merkmale entbehrlich wäre.

Die drei Polymeren (Thermoplasten), die nach Auffassung der IRB als separate Erfindungen anzusehen sind, werden gemäß der Anmeldung in Form von kleinen Partikeln in einem echten Elastomer verteilt. Es werden jedoch weder das thermoplastische Polymer als solches, noch Partikel davon, sondern nur Laminate beansprucht, bei denen die Zwischenschicht die thermoplastischen Polymerpartikel in einem Elastomer homogen verteilt enthält. Die Auswahl der Thermoplasten richtet sich nach dem jeweiligen Anwendungszweck der Elastomierzusammensetzung. Generell

sind Partikel von allen Thermoplasten einsetzbar, wie beispielsweise Ethylvinylacetat, Polyethylen, Co-Polyamide, Co-Polyester oder auch thermoplastische Elastomere, z. B. Polyurethane, die in einem elektromagnetischen Feld ansprechbar sind (Seite 2, Absätze 3 und 4). Als bevorzugte Thermoplast-Partikel sind Partikel von aliphatischen und aromatischen Polyurethanen, Polyethylen, Co-Polyamiden, Co-Polyester oder Ethylvinylacetate beschrieben (Seite 3, Absatz 4). So sind die drei Polymeren Polyethylen, Polyethylvinylacetate und Co-Polyester, die die IRB im Rahmen von Anspruch 7 als uneinheitliche Erfindungen angesehen hat, drei alternativ genannten Polymere, die alle dem gleichen Zweck dienen, nämlich die Elastomeren dielektrisch ansprechbar zu machen. Daher haben alle thermoplastischen Polymerteilchen, also auch solche aus den genannten speziellen Polymeren im beanspruchten Kontext die gleiche Eigenschaft oder Wirkung.

- 5.3 Für solche Alternativen können unter besonderen Bedingungen die Erfordernisse des technischen Zusammenhangs und gleicher oder entsprechender besonderer technischer Merkmale nach der Definition in Regel 13.2 PCT als erfüllt gelten, was zur Einheitlichkeit der Anmeldung führen könnte. Es wird hierzu auf die PCT-Recherchenrichtlinien VII-1 in Verbindung mit Anlage B der PCT-Verwaltungsrichtlinien (Administrative Instructions under the Patent Cooperation Treaty as in force from 1 July 1998, Dok. PCT/A1/1 Rev.1) hingewiesen, die im vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen sind (vgl. W 3/94, *supra*, Punkt 10). Zwar betrifft der Teil 1 (f) dieser Anlage bestimmte Kriterien für die Beurteilung der Einheitlichkeit sogenannter "Markush"-Ansprüche, wobei

eine einzige chemische Formel mehrere alternative chemische Verbindungen definiert, jedoch sind diese Kriterien erst recht anwendbar, wenn es sich um bevorzugte Alternativen einer einzigen chemischen Stoffklasse handelt, wie sie als Bestandteile eines Laminats im Anspruch 7 definiert sind. Nach diesen Richtlinien sollen für von einem solchen Anspruch umfasste Alternativen die Erfordernisse des technischen Zusammenhangs und gleicher oder entsprechender besonderer technischer Merkmale nach der Definition in Regel 13.2 PCT als erfüllt gelten, wenn die Alternativen von ähnlicher Beschaffenheit sind. Von ähnlicher Beschaffenheit ist danach dann auszugehen, wenn folgenden Kriterien erfüllt sind:

(A) alle Alternativen weisen eine gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung auf und

(B) (1) besitzen eine gemeinsamen Struktur, d. h., daß allen Alternativen ein wesentliches Strukturelement gemeinsam ist, oder

(B) (2) gehören, in Fällen in denen keine solche gemeinsame Struktur die Einheitlichkeit begründet, zu einer anerkannten Klasse chemischer Verbindungen auf dem einschlägigen Fachgebiet.

Unter einer "anerkannten Klasse chemischer Verbindungen" im Sinne von der Bedingung (B) (2) soll dabei eine Verbindungsklasse verstanden werden, von der der Fachmann aufgrund seines Fachwissens erwarten kann, daß darunter fallende Verbindungen sich im Kontext der beanspruchten Erfindung gleichartig verhalten werden, so daß, mit anderen Worten, beim Ersatz einer Verbindung

durch eine andere erwartet werden kann, daß dasselbe Ergebnis erzielt wird (Anlage B, Teil 1, (f) (iii)).

6. Da sämtliche im Anspruch 7 aufgeführten Polymere als thermoplastische Kunststoffe in eine einheitliche Verbindungsklasse gehören, die sich im Kontext der beanspruchten Lamine auch gleichartig verhalten, so daß die verschiedenen Polymeren auch das gleiche Ergebnis ermöglichen, nämlich eine verbesserte HF-Verschweißbarkeit von Elastomere zu erzielen, und da alle Thermoplasten des Anspruchs 7 auch die Bedingung (A) erfüllen (vgl. Absatz 5.3), können die Voraussetzungen der Einheitlichkeit im Hinblick auf die relevanten PCT-Verwaltungsrichtlinien als erfüllt angesehen werden. Da sowohl ein unzutreffender Ausgangspunkt gewählt wurde (Punkt 5.1) als auch eine Begründung fehlt, weshalb die Untergruppen von Erfindungen 2 bis 4 keine gemeinsamen oder besonderen technischen Merkmale im Sinne dieser PCT-Verwaltungsrichtlinien aufweisen, entspricht die Zahlungsaufforderung nicht den Erfordernissen der Regel 40.1 PCT und bietet daher auch keine Grundlage für die Einbehaltung der unter Widerspruch entrichteten zusätzlichen Recherchegebühren.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der entrichteten zusätzlichen
Recherchegebühren und der Widerspruchsgebühr wird angeordnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

C. Eickhoff

R. E. Teschemacher