

Europäisches
Patentamt

Beschwerdekammern

Aktenzeichen: W 44/88 - 3.4.1

European Patent
Office

Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours



Berichtigungsbeschuß vom 8. Februar 1990

zur E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1
vom 31. Mai 1989

Beschwerdeführer:

Fichtel, Roland
Mühlbergstraße 1B
D-8130 Starnberg

Vertreter:

Diehl Hermann
Flüggenstraße 13
D-8000 München 19
BRD

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglied: C. Black
Mitglied: C. Payraudeau

In der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 31. Mai 1989 in der Sache W 44/88 wird, gemäß Regel 89 EPÜ, auf Seite 9, Punkt 2.3.6, Zeile 3 das Wort "definierte" berichtigt in "verwendete".

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

M. Beer

K. Lederer

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/No
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : W 44/88 - 3.4.1

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : PCT/EP 88/00 436

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication :

Bezeichnung der Erfindung: Verfahren zur Herstellung reaktionsfähiger Calcium-
Title of invention: hydroxide für die Gas- und Abgasreinigung sowie ein
Titre de l'invention : Verfahren zur Reinigung von Gasen und Abgasen

Klassifikation / Classification / Classement :

For internal use only
~~until publication of
the application.~~

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 31. Mai 1989

Anmelder / Applicant / Demandeur : FICHTEL, Roland

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

PCT Artikel 17 (3) (a) und Regeln 13 und 40.1

Schlagwort / Keyword / Mot clé : "Zulässigkeit einer "a posteriori" Beanstandung
der Uneinheitlichkeit (ja) - Einzige allgemeine
erfinderische Idee (ja)"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

I. Die Internationale Recherchenbehörde hat aufgrund der Bestimmungen des PCT und seiner Ausführungsordnung die Befugnis und die Verpflichtung festzustellen, ob eine internationale Anmeldung im Hinblick auf den im Laufe der Recherche ermittelten Stand der Technik ("a posteriori") dem Erfordernis der Einheitlichkeit gemäß Regel 13 PCT entspricht (Abschnitt 2.3 der Entscheidungsgründe; abweichend von W 03/88, wird veröffentlicht).

II. Das als Internationale Recherchenbehörde handelnde EPA ist verpflichtet, sich an die Richtlinien für die internationale Recherche nach dem PCT zu halten, wenn und soweit diese nicht im Gegensatz zum PCT oder einer Ausführungsordnung stehen (Punkte 2.3.13 bis 2.3.15 der Entscheidungsgründe).

Europäisches
Patentamt

Beschwerdekammern

Aktenzeichen: W 44/88 - 3.4.1

European Patent
Office

Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours



ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1
vom 31. Mai 1989

Anmelder:

Fichtel, Roland
Mühlbergstraße 1B
D-8130 Starnberg

Vertreter:

Diehl, Hermann
Flüggenstraße 13
D - 8000 München 19
Bundesrepublik Deutschland

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 12. August 1988 zur Zahlung einer
zusätzlichen Recherchegebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglied: C. Black
Mitglied: C. Payraudeau

Sachverhalt und Anträge

- I. Der Anmelder hat am 18. Mai 1988 die internationale Patentanmeldung PCT/EP 88/00 436 eingereicht.
- II. Die Zweigstelle in Den Haag des als Internationale Recherchenbehörde handelnden Europäischen Patentamts hat dem Anmelder eine am 12. August 1988 abgesandte Aufforderung zur Zahlung von vier zusätzlichen Recherchengebühren innerhalb von 30 Tagen vom oben genannten Absendedatum zugestellt, in der sie die Auffassung vertritt, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht.
- III. Zur Begründung ihrer Aufforderung weist die Internationale Recherchenbehörde darauf hin, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 der Anmeldung zu dem aus der Druckschrift EP-A-0 190 416 bekannten Stand der Technik gehöre und sich die Anmeldung a posteriori als uneinheitlich erweise. Insbesondere umfasse sie fünf verschiedene Erfindungen, die in folgenden fünf Anspruchsgruppen ihren Niederschlag fänden:
1. Patentansprüche 1 bis 3, 8, 13, 14 (soweit sich auf 1 bis 3 beziehend)
 2. Patentansprüche 4, 8, 13, 14 (soweit sich auf 4 beziehend)
 3. Ansprüche 5 bis 7, 8, 13, 14 (soweit sich auf 5 bis 7 beziehend)
 4. Ansprüche 9 bis 12, 13, 14 (soweit sich auf 9 bis 12 beziehend)
 5. Ansprüche 15 bis 18.

Zur Begründung ist insbesondere ausgeführt, daß die Gegenstände der 1. Anspruchsgruppe zwar in sich uneinheitlich seien, von einem diesbezüglichen Einwand aber abgesehen werde, weil diese Gegenstände offensichtlich nicht patentfähig seien, und daß die in der 2. Anspruchsgruppe beanspruchten Stoffe sich so wesentlich von den in den Ansprüchen 2 und 3 genannten unterscheiden, daß sie ein anderes Lösungsprinzip darstellten.

- IV. Am 12. September 1988 hat die Internationale Recherchenbehörde dem Anmelder telefonisch mitgeteilt, daß die Frist zur Zahlung der zusätzlichen Gebühren am 13. September 1988 ablaufe.

Mit Schreiben vom 12. September 1988, das am 13. September 1988 bei der Internationalen Recherchenbehörde eingegangen ist, hat der Anmelder eine zusätzliche Recherchegebühr unter Widerspruch gezahlt, ohne jedoch anzugeben, für welche Gruppe von Patentansprüchen diese zusätzliche Gebühr bestimmt sei.

Am 13. Dezember 1988 beantragte der Anmelder, die Recherche, für welche eine zusätzliche Gebühr bezahlt worden ist, auf die zweite Gruppe der Patentansprüche zu erstrecken.

- V. Zur Begründung seines Widerspruchs macht der Anmelder im wesentlichen geltend, daß die Erfindung in einer synergetisch wirkenden Kombination von folgenden Zusätzen bestehe:

- oberflächenaktive Substanzen/Verbindungen
- katalytisch wirkende bzw. schwermetallbindende Substanzen/Verbindungen

sowie

- alkalisch wirkende Substanzen.

Daher sei der wesentliche Kern der Erfindung in den Patentansprüchen 5, 6, 7, 9, 10, 11 und 12 enthalten.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Zahlung der zusätzlichen Gebühr und des Widerspruchs.
 - 1.1 Einhaltung der gemäß Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a) i.V.m. Regel 40.3 PCT gesetzten Frist.
 - 1.1.1 In Anwendung der Bestimmungen der Regel 80 Absätze 3 und 5 PCT ist die von der Internationalen Recherchenbehörde in ihrer Aufforderung vom 12. August 1988 gesetzte Frist von 30 Tagen am Montag, dem 12. September 1988 abgelaufen.

Die zusätzliche Recherchegebühr und der Widerspruch sind bei der Internationalen Recherchenbehörde jedoch erst am 13. September 1988 eingegangen.

- 1.1.2 Die von der Internationalen Recherchenbehörde am 12. September 1988 (irrtümlich) gemachte Mitteilung an den Anmelder, daß die Frist erst am 13. September 1988 ablaufe, kann als Gewährung einer Fristenverlängerung ausgelegt werden.

Die Regel 40 Absatz 3 PCT lautet nämlich wie folgt:

"Die in Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a vorgesehene Frist wird in jedem Einzelfall entsprechend den Umständen dieses Falles durch die Internationale Recherchenbehörde festgesetzt; sie darf nicht kürzer als 15 Tage oder gegebenenfalls 30 Tage vom Zeitpunkt der Aufforderung an sein, je nachdem der Anmelder seine Anschrift im Sitzstaat der Internationalen Recherchenbehörde oder in einem anderen Staat hat; sie soll 45 Tage nicht übersteigen."

Die Bestimmung in Regel 40 Absatz 3 PCT, wonach die Frist in jedem Einzelfall entsprechend den Umständen dieses Falles festgesetzt wird, ist so auszulegen, daß die Internationale Recherchenbehörde auch die Befugnis hat, eine ursprünglich festgelegte Frist zu verlängern, wenn es die Umstände rechtfertigen (selbstverständlich unter Berücksichtigung der in der Regel 40 Absatz 3 PCT festgelegten Grenze von 45 Tagen).

Die Entrichtung der zusätzlichen Gebühr und der Eingang des Widerspruchs sind deshalb unter den gegebenen Umständen fristgemäß erfolgt.

- 1.2 Bezeichnung der Anspruchsgruppe, für die die zusätzliche Recherchegebühr entrichtet worden ist.
 - 1.2.1 Der Anmelder hat die von der Internationalen Recherchenbehörde definierte Anspruchsgruppe, für die eine zusätzliche Recherche erstellt werden sollte, nicht gleich bei Zahlung der entsprechenden Gebühr bezeichnet, sondern erst am 13. Dezember 1988, also drei Monate später.
 - 1.2.2 Nach Auffassung der Kammer kann das Fehlen der Bezeichnung der Erfindungsgruppen, für die ein Recherchenbericht

erstellt werden soll, mangels einer entsprechenden Bestimmung im PCT-Vertrag nicht die Unzulässigkeit der Zahlung von zusätzlichen Gebühren zur Folge haben.

- 1.2.3 Eine Zielsetzung des PCT-Vertrages ist es, die Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichtes möglichst zusammen mit der internationalen Anmeldung zu erlangen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe a) V) PCT).

Es ist daher wichtig, daß die Zusatzrecherchen, die bereits wegen der dem Anmelder für seine Antwort gewährten Frist zeitlich aufgeschoben werden müssen, keine weitere Verzögerung erfahren, nur weil der Anmelder nicht alle zusätzlichen Gebühren bezahlt und dabei nicht angegeben hat, für welche Teile seiner Anmeldung eine Zusatzrecherche ausgeführt werden soll. Da gemäß Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a) PCT der "normale" Recherchenbericht für die Teile der internationalen Anmeldung, die sich auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung beziehen (Haupterfindung), erstellt wird, vertritt die Kammer die Auffassung, daß die erste zusätzliche Recherche für die nächstfolgende, in den Ansprüchen definierte und in der Aufforderung der Internationalen Recherchenbehörde angegebene Erfindung zu erstellen ist, wenn der Anmelder selbst nicht ausdrücklich einen anderen Wunsch geäußert hat.

Einer Bezeichnung der zusätzlich zu recherchierenden Erfindung innerhalb der Zahlungsfrist bedurfte es daher für die Zulässigkeit des Widerspruchs nicht.

2. Begründetheit des Widerspruchs

- 2.1 Die Kammer stellt fest, daß der Anmelder in der Begründung seines Widerspruchs nicht die Uneinheitlichkeit der Gegenstände der Ansprüche in ihrer eingereichten Fassung

bestreitet, sondern lediglich behauptet, daß der Kern der Erfindung in einer Kombination von Merkmalen bestehe, die jedoch, insbesondere infolge zahlreicher, in den Ansprüchen vorhandener Alternativformulierungen, tatsächlich voneinander getrennt beansprucht worden sind.

- 2.2 Die Fassung der Ansprüche, aufgrund welcher die internationale Recherche gemäß Artikel 15 Absatz 3 PCT durchgeführt werden soll, kann der Anmelder in voller Freiheit wählen. Entschließt sich der Anmelder, wie im vorliegenden Fall, nicht lediglich eine Kombination von Merkmalen zu beanspruchen, sondern auch deren einzelne Elemente, kann er sich nicht auf die Einheitlichkeit der gesamten Kombination stützen, um das Vorhandensein einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee zwischen den einzelnen Elementen darzutun.

Das weitere Argument des Anmelders, wonach der wesentliche Kern der Erfindung in den Patentansprüchen 5, 6, 7, 9, 10, 11 und 12 enthalten sei, ist für die vorliegende Entscheidung ohne Belang, weil der Gegenstand dieser Patentansprüche zu keiner der Erfindungsgruppen, für welche eine Recherchegebühr entrichtet worden ist, gehört.

Unter diesen Umständen können die vom Anmelder in der Begründung seines Widerspruchs vorgetragene Argumente nicht zum Erfolg führen.

Die Kammer hat deshalb von Amts wegen untersucht, ob die Aufforderung zur Zahlung von zusätzlichen Recherchegebühren im Hinblick auf die, die Einheitlichkeit der Erfindung betreffenden Bestimmungen des PCT-Vertrags begründet war.

2.3 Uneinheitlichkeit a posteriori

2.3.1 Die Internationale Recherchenbehörde hat die Einheitlichkeit der in den Ansprüchen der internationalen Anmeldung definierten Erfindung nicht "a priori" beanstandet. Dagegen hat sie die Auffassung vertreten, der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 der Anmeldung sei im Hinblick auf die Druckschrift EP-A-0 190 416 nicht neu, so daß sich die übrigen Ansprüche auf fünf verschiedene Erfindungsgruppen bezögen (Uneinheitlichkeit a posteriori).

Bevor geprüft wird, ob diese Erfindungsgruppen eine einzige allgemeine erfinderische Idee im Sinne von Regel 13 Absatz 1 PCT verwirklichen, ist zunächst zu untersuchen, ob die Internationale Recherchenbehörde zur Erstellung des internationalen Recherchenberichts überhaupt die Befugnis besitzt, eine Aufforderung zur Zahlung von zusätzlichen Recherchegebühren mit einer a posteriori gegebenen Uneinheitlichkeit zu begründen.

2.3.2 Zahlreiche Entscheidungen der gemäß Artikel 154 (3) EPÜ als besondere Instanz im Sinne von Regel 40 Absatz 1 Buchstabe c) PCT handelnden Beschwerdekammern haben die Befugnis der Internationalen Recherchenbehörde anerkannt, die Einheitlichkeit internationaler Anmeldungen aufgrund von im Laufe der Recherche ermittelten Druckschriften zu beanstanden, die dem Gegenstand eines Hauptanspruches die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit nehmen, wenn die davon einzeln abhängigen übrigen Ansprüche dann keine einheitliche Erfindung mehr definieren.

- 2.3.3 Von dieser früheren Rechtsprechung weicht jedoch eine neuere Entscheidung einer Beschwerdekammer (W 03/88, wird veröffentlicht) ab, die der Internationalen Recherchenbehörde sowohl die Verpflichtung als auch die Befugnis abspricht, die Einheitlichkeit einer Anmeldung aufgrund eines im Laufe der Recherche ermittelten Standes der Technik zu beanstanden.
- 2.3.4 Gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern werden im folgenden die Gründe dargelegt, warum die Kammer es für notwendig hält, der früheren Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu folgen und somit von der oben erwähnten Entscheidung W 03/88 abzuweichen.
- 2.3.5 Die Entscheidung W 03/88 stützt sich im wesentlichen auf folgende Überlegungen in bezug auf den PCT-Vertrag:

Die Verpflichtungen der Internationalen Recherchenbehörde bezüglich der Anwendung des Artikels 17 PCT seien ausschließlich auf die Durchführung der internationalen Recherche und die Erstellung eines internationalen Recherchenberichts beschränkt (Punkt 5, vierter Absatz).

Der Ausdruck "eine einzige allgemeine erfinderische Idee" in der Regel 13 Absatz 1 PCT müsse im Rahmen der internationalen Recherche im Sinne einer einzigen als erfinderisch behaupteten Idee ausgelegt werden. Dieser Begriff beziehe sich also auf den Gegenstand, den der Anmelder am Anmeldedatum und unabhängig von einem später ermittelten Stand der Technik als seine Erfindung betrachtet. Anders ausgedrückt beziehe sich die allgemeine erfinderische Idee im Sinne der Regel 13 Absatz 1 PCT lediglich auf die erfinderische Idee dessen, was der Anmelder subjektiv als seine Erfindung beansprucht (Punkt 6).

Die Internationale Recherchenbehörde habe gemäß dem PCT-Vertrag weder die Verpflichtung noch die Befugnis, eine sachliche Prüfung der Anmeldung (d. h. eine Prüfung, die die Neuheit und/oder die erfinderische Tätigkeit berücksichtigt), die Voraussetzung für eine a posteriori-Prüfung im Hinblick auf das Erfordernis der Einheitlichkeit wäre, durchzuführen. Eine Untersuchung des der Erfindung zugrundeliegenden technischen Problems und seiner Lösung liege außerhalb der Zuständigkeit der Internationalen Recherchenbehörde, eine derartige Prüfung und Analyse entsprächen nicht dem Prinzip des PCT-Vertrages und dessen besonderen, sich auf die Durchführung der internationalen Recherche beziehenden Bestimmungen (Punkt 8).

- 2.3.6 Somit führen die obigen Überlegungen zu einer Auslegung des PCT-Vertrages, nach der der in der Regel 13 Absatz 1 PCT definierte Begriff der erfinderischen Idee für die Durchführung einer internationalen Recherche anders (behauptete erfinderische Idee) als für die spätere Durchführung einer Sachprüfung interpretiert werden sollte, mit der Begründung, daß die Internationale Recherchenbehörde gar nicht die Kompetenz habe, eine sachliche Prüfung durchzuführen.
- 2.3.7 Nach eingehender Prüfung des PCT-Vertrags, seiner Ausführungsordnung, der Richtlinien für die unter dem PCT-Vertrag durchzuführende internationale Recherche (PCT/INT/5) vom 18. November 1977 und der Vereinbarung zwischen WIPO und der EPO vom 7. Oktober 1987 (ABl. EPA 1987, 515) über die Aufgaben des Europäischen Patentamts als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach dem PCT, kann sich die Kammer jedoch dieser Auffassung nicht anschließen.

2.3.8 Bestimmungen des PCT

Gemäß Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe iii) PCT hat die internationale Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung zu entsprechen.

Gemäß Artikel 15 Absätze 2, 3 und 4 dient die internationale Recherche der Ermittlung des einschlägigen Standes der Technik.

In Artikel 17 ist das von der Internationalen Recherchenbehörde anzuwendende Verfahren festgelegt, wobei diese gemäß Absatz 3 Buchstabe a) den Anmelder zur Zahlung von zusätzlichen Gebühren aufzufordern hat, wenn nach ihrer Auffassung die Anmeldung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung entspricht.

2.3.9 Somit ist im Text des PCT das Prinzip festgelegt, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit genügen muß, wobei die internationale Recherchenbehörde die Befugnis hat, die mangelnde Einheitlichkeit zu beanstanden, und daß die internationale Recherche dem Zweck der Ermittlung des relevanten Standes der Technik dient.

2.3.10 Bestimmungen der Ausführungsordnung zum PCT

Die Regel 13 Absatz 1 definiert das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung, wie es für den gesamten PCT gilt, d. h. sowohl im Rahmen der internationalen Recherche (Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a)) als auch im Rahmen der vorläufigen internationalen Prüfung (Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe a)).

In Regel 33 ist festgelegt, was unter dem Begriff einschlägiger Stand der Technik zu verstehen ist, wobei in den Absätzen 33.2 und 33.3 der Umfang der Recherche präzisiert ist, der den gesamten Gegenstand zu erfassen hat, auf den die Ansprüche gerichtet sind, oder auf den sie, wie vernünftigerweise erwartet werden kann, nach einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnten.

In Regel 40 sind die materiellen Bedingungen, denen die Aufforderung zur Zahlung von zusätzlichen Gebühren etwaige Widersprüche genügen müssen, angegeben und die Errichtung einer besonderen Beschwerdeinstanz vorgesehen.

In Regel 43 ist angegeben, in welcher Form der internationale Recherchenbericht zu erstellen ist. Insbesondere sind Unterlagen von besonderer Bedeutung gemäß Regel 43 Absatz 5 Buchstabe c) hervorzuheben. Sind vom Anmelder zusätzliche Gebühren gezahlt worden, so ist dies gemäß Regel 43 Absatz 7 im Recherchenbericht anzugeben, sowie auch gegebenenfalls für welche Teile der Anmeldung eine internationale Recherche durchgeführt worden ist und für welche nicht. Darüber hinaus darf der Recherchenbericht (im Gegensatz etwa zur Aufforderung zusätzliche Gebühren zu entrichten) gemäß Regel 43 Absatz 9 außer den in den Regeln 33.1 (b) und (c), 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 44.2 (a) und (b) aufgeführten Angaben und dem Hinweis nach Artikel 17 (2) (b) keine Meinungsäußerungen, Begründungen, Argumente oder Erläuterungen enthalten.

Bezüglich des Kapitels II des PCT über die internationale vorläufige Prüfung ist in der Regel 66 das von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten

Behörde anzuwendende Verfahren niedergelegt, während die Regel 70 sowohl den Inhalt als die Form des internationalen vorläufigen Prüfungsberichtes festlegt, wobei das vorläufige Prüfungsverfahren und der Prüfungsbericht aufgrund ihres verschiedenen Zwecks von dem internationalen Recherchenverfahren und dem internationalen Recherchenbericht abweichen.

2.3.11 Aus den oben erwähnten Bestimmungen der Ausführungsordnung ist nach Auffassung der Kammer eindeutig ersichtlich, daß:

- es nur eine Definition der Einheitlichkeit der Erfindung sowohl für die Durchführung der internationalen Recherche als auch für die Durchführung der vorläufigen internationalen Prüfung gibt;
- die Internationale Recherchenbehörde zur Erfüllung des Zwecks der Recherche, der gemäß Regel 33 Absatz 1 in der Ermittlung des einschlägigen Standes der Technik zu sehen ist, die allgemeine erfinderische Idee des Gegenstandes der Ansprüche zu bestimmen hat, wobei eine derartige erfinderische Idee nur anhand einer Untersuchung der Anmeldung im Hinblick auf den Stand der Technik (Regel 33 Absatz 2) bestimmt werden kann, die zwangsläufig eine Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit zur Festlegung des Umfangs der Recherche erfordert;
- die Recherche aufgrund der Ansprüche durchgeführt werden muß (Artikel 15 (3) und Regel 33.3) und die Uneinheitlichkeit beanstandet werden muß, wenn sich die Ansprüche als verschiedene Erfindungen betreffend erweisen, weil es für die Erfüllung der Ziele des PCT

wesentlich ist, im Laufe der internationalen Recherche den Stand der Technik bezüglich aller von dem Anmelder beanspruchten Erfindungen, und bezüglich der Erfindungen, von denen vernünftigerweise erwartet werden kann, daß er sie beanspruchen könnte, nachzuweisen, oder zumindest die Erfindungen, für welche der Stand der Technik nicht recherchiert wurde, zur Information Dritter und der nationalen Bestimmungsämter eindeutig anzugeben;

- der internationale Recherchenbericht selbst, obwohl er kurze Angaben über die eingeschätzte Relevanz der zitierten Druckschriften beinhalten muß (z. B. "A", "Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist", "X", "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden", "Y", "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist"), die bereits eine Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes der Ansprüche voraussetzen, keine Begründung dafür enthalten darf, warum die Internationale Recherchenbehörde zu diesem Schluß gekommen ist, um einer späteren Prüfung der Patentfähigkeit nicht vorzugreifen (Regel 43 Absätze 5 und 9).

2.3.12 Die Internationale Recherchenbehörde hat demnach aufgrund der Bestimmungen des PCT und seiner Ausführungsverordnung

die Befugnis und die Verpflichtung, die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes der Ansprüche, auf deren Basis die Recherche durchgeführt wird, zu untersuchen, um festzustellen, ob die internationale Anmeldung entweder "a priori" oder im Hinblick auf den im Laufe der Recherche ermittelten Stand der Technik ("a posteriori") dem Erfordernis der Einheitlichkeit gemäß Regel 13 PCT entspricht, weil eine solche Feststellung einen unmittelbaren Einfluß auf den Umfang der durchzuführenden Recherche hat. Andernfalls würden entweder nicht einheitliche internationale Anmeldungen ohne entsprechenden Hinweis im Recherchenbericht Gegenstand einer unvollständigen internationalen Recherche sein, im Gegensatz zum grundsätzlichen Ziel des PCT, oder die Internationale Recherchenbehörde müßte in ungerechtfertigter Weise mehrere Recherchen für eine einzige Gebühr durchführen. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, daß es sich bei dieser Untersuchung nicht um eine kontradiktorische Patentfähigkeitsprüfung handelt, und daß sie lediglich zur Erstellung des Recherchenberichtes durchgeführt wird, was auch in dem der Internationalen Recherchenbehörde auferlegten Verbot, ihre Auffassung im Recherchenbericht selbst zu begründen, seinen Niederschlag findet.

- 2.3.13 Die obigen Erwägungen der Kammer führen im übrigen zu einem Ergebnis, das im Einklang ist mit den Richtlinien für die internationale Recherche nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), die im folgenden als "die Richtlinien" bezeichnet werden.

Aufgrund der in Artikel 56 Absatz 3 Buchstabe i) und ii) PCT erwähnten Notwendigkeit der Gewährleistung eines höchstmöglichen Grades an Einheitlichkeit, insbesondere

in den Arbeitsmethoden der verschiedenen, mit der internationalen Recherche und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörden, sind diese Richtlinien von besonderer Bedeutung, wie auch in deren Kapitel I.3 aufgeführt:

"Um eine einheitliche Praxis zu gewährleisten, ist die internationale Recherchenbehörde aufgefordert, sich nach den vorliegenden Richtlinien zu richten, insofern sie durch den gemäß Artikel 56 des Vertrags geschaffenen Ausschuß für technische Zusammenarbeit weder abgeändert noch widerrufen wurden."

Diese besondere Bedeutung der Richtlinien ist auch in der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT vom 7. Oktober 1987 hervorgehoben, deren Artikel 2 "Grundlegende Verpflichtungen" festlegt, daß bei der Durchführung der internationalen Recherche die Internationale Recherchenbehörde nach den Richtlinien vorzugehen hat ("Die Behörde führt nach Maßgabe ... der Verwaltungsrichtlinien ... durch ..."; "The Authority shall carry out ..."; "L'Administration procède ...").

Daher vertritt die Kammer die Auffassung, daß die Internationale Recherchenbehörde verpflichtet ist, sich an die Richtlinien zu halten, insbesondere an deren Auslegung des PCT. Die Richtlinien wären von der Internationalen Recherchenbehörde nur dann nicht zu berücksichtigen, wenn und soweit sie im Gegensatz zu dem PCT oder seiner Ausführungsordnung stünden.

- 2.3.14 Die Richtlinien sind jedoch bei richtiger Auslegung des PCT und seiner Ausführungsordnung mit diesen in Einklang.

So sind in den Richtlinien in bezug auf die Notwendigkeit für den mit der internationalen Recherche beauftragten Prüfer, die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit zu beurteilen, folgenden Anweisungen zu finden:

"Für die Entscheidungen über die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit sind die Bestimmungsgremien zuständig. Der mit der Recherche beauftragte Prüfer muß jedoch diese Fragen auch berücksichtigen, um eine effiziente internationale Recherche zu gewährleisten" (Kapitel III.1.1);

"Die abhängigen Ansprüche sind so auszulegen, als wären sie durch alle Merkmale der Ansprüche von denen sie abhängig sind, eingeschränkt. Daher ist der Gegenstand der abhängigen Ansprüche als neu zu betrachten, wenn derjenige des unabhängigen Anspruchs neu ist. Wenn die internationale Recherche die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des unabhängigen Anspruchs nicht in Frage stellt, ist es nicht notwendig, eine zusätzliche Recherche für den Gegenstand der abhängigen Ansprüche als solche durchzuführen" (Kapitel III, 3.8).

"Wenn jedoch die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des unabhängigen Anspruchs fraglich sind, kann es notwendig sein, um die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes eines abhängigen Anspruchs zu beurteilen, zu bestimmen, ob die Merkmale letzteren Anspruchs als solche neu sind, anhand von in mehreren zusätzlichen Einheiten der Klassifikation durchgeführten Recherchen" (Kapitel III, 3.9).

"Dann führt der mit der Recherche beauftragte Prüfer die internationale Recherche durch, wobei er zwar zunächst die Neuheit der Erfindung prüfen sollte, den Stand der Technik, der einen Einfluß auf die erfinderische Tätigkeit haben könnte, jedoch auch gleichzeitig berücksichtigen sollte" (Kapitel IV, 2.4).

"Um die Neuheit zu beurteilen ..." (Kapitel VI, 2).

"Die erfinderische Tätigkeit wird zu beurteilen sein" (Kapitel VI, 7).

- 2.3.15 Der Frage der Einheitlichkeit ist ein ganzes Kapitel (Kapitel VII) der Richtlinien gewidmet.

Nachdem die Richtlinien darauf hinweisen, daß die Entscheidung über die Einheitlichkeit der Erfindung der Internationalen Recherchenbehörde obliegt (Kapitel VII, 4) und die Auslegung der Regel 13 Absätze 2 und 3 PCT erläutern, enthalten sie noch folgende Anweisungen:

"Die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung kann entweder unmittelbar a priori offensichtlich sein, d. h. bevor die Ansprüche im Lichte des Standes der Technik untersucht worden sind, oder sie kann erst "a posteriori" erscheinen, d. h. nach Berücksichtigung des Standes der Technik; z. B. kann eine im Laufe der internationalen Recherche ermittelte Druckschrift zeigen, daß der Gegenstand eines Hauptanspruchs nicht neu ist, wobei zwei oder mehrere abhängige Ansprüche ohne gemeinsame allgemeine erfinderische Idee bleiben".

- 2.4 Daher vertritt die Kammer die Auffassung, daß die Internationale Recherchenbehörde im vorliegenden Fall die Befugnis sowie auch die Verpflichtung hatte, zu unter-

suchen, ob der Hauptanspruch 1 der internationalen Anmeldung im Hinblick auf die Druckschrift EP-A-0 190 416 als neu zu betrachten war, und, wenn nein, zu bestimmen, ob die in den übrigen, insbesondere abhängigen Ansprüchen angegebenen Erfindungen noch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichten.

- 2.5 Ein Vergleich der internationalen Anmeldung mit der Druckschrift EP-A-0 190 416 ergibt, daß weder der Gegenstand des Anspruchs 1 der internationalen Anmeldung noch die Gegenstände der Ansprüche 2, 3, 4 und 6, sowie der Ansprüche 8 und 13, soweit sich diese auf die Ansprüche 1 bis 4 und 6 rückbeziehen, neu sind.

Aus dieser Druckschrift ist nämlich bereits ein Verfahren zur Herstellung reaktionsfähiger Calciumhydroxide für die Gas- und Abgasreinigung bekannt, bei welchem, insbesondere während des Löschens, die Reaktionsfähigkeit des Calciumhydroxids steigernde Stoffe zugesetzt werden, wobei zur Bindung saurer Schadstoffe Alkalihydrogencarbonate wie z. B. Natriumhydrogencarbonat, hydratbildende Verbindungen wie Calciumchlorid, oder Verbindungen wie wasserlösliche Eisensalze, vorzugsweise als Chloride, zugesetzt werden, die, insbesondere bei der Abscheidung von sauren Schadstoffen (SO_2 oder HCl) aus Gasen oder Abgasen, katalytisch wirken, wobei die Reinigung im Temperaturbereich von 20 bis 1200°C durchgeführt wird (z. B. zwischen 30 und 400°C) und die Abscheidung der Feststoffe an Staubabscheidevorrichtungen erfolgt (Tuchfilter) (vgl. Druckschrift EP-A-0 190 416, insbesondere Seite 8, Zeile 2 bis Seite 9, Zeile 19).

Daher ist in den von der Internationalen Recherchenbehörde in ihrer Aufforderung als erste und zweite Gruppe bezeichneten Patentansprüchen lediglich der Anspruch 14

von der genannten Druckschrift nicht neuheitsschädlich getroffen, der auf eine besondere Ausführungsform des Verfahrens gerichtet ist, bei dem die Calciumhydroxide eine (feste oder bewegte) Schicht bilden, durch die das zu reinigende Gas geleitet wird. Im Gegensatz dazu werden im bekannten Verfahren die Sorbentien dem zu reinigenden Gas zugemischt.

2.6 Anspruch 14 definiert, jedenfalls soweit er auf die Ansprüche 1 bis 4, 6, 8 und 13 der hier ausschließlich zu prüfenden, in der Zahlungsaufforderung mit 1. und 2. bezeichneten Anspruchsgruppen zurückbezogen ist, eine einheitliche Erfindung; denn er gibt eine Lösung für die ihm in Hinblick auf den genannten Stand der Technik objektiv zugrundeliegende Aufgabe, nämlich die aus der Druckschrift EP-A-0 190 416 bekannten Stoffe auf eine andere Weise als dort beschrieben mit den zu reinigenden Gasen in Kontakt zu bringen.

2.7 Die Aufforderung vor Erstellen einer internationalen Recherche für die in den Ansprüchen 4, 8, 13 und 14 der zweiten Gruppe definierten Erfindungen eine zusätzliche Gebühr zu entrichten, erging somit zu unrecht.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Rückzahlung der von der Anmelderin entrichteten zusätzlichen Recherchegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

F. Klein

K. Lederer