

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 9. Oktober 1989 W 11/89 - 3.3.2 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
Mitglieder: A. Nuss
R. Schulte

Anmelder: ...

Stichwort: Faservlies

Artikel: 17 (3) a) PCT

Regel: 13.1, 40.1 PCT

Schlagwort: "Uneinheitlichkeit - Hervorhebung von Worten durch Unterstreichung bei Aufzählung-Begründungsmangel - Aufforderung auch sachlich nicht gerechtfertigt"

Leitsatz

Eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren gemäß Artikel 17 (3) a) PCT muß zum Nachweis, daß eine Gruppe von Erfindungen eine einzige erfinderische Idee nicht verkörpert, auch eine Auseinandersetzung mit der Aufgabe der Erfindung enthalten, wenn nicht ohne weiteres ersichtlich ist, daß die in der Aufforderung aufgezählten technischen Sachverhalte vernünftigerweise nicht unter eine Gesamtaufgabe subsumiert werden können. Fehlt eine notwendige Auseinandersetzung mit der Aufgabe der Anmeldung, so ist die Aufforderung rechtsunwirksam und sind die zusätzlich gezahlten Recherchegebühren zurückzuzahlen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin hat am 13. Januar 1989 beim Europäischen Patentamt die internationale Anmeldung PCT/EP ... eingereicht.

II. Am 8. Mai 1989 richtete das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) an die Anmelderin eine Aufforderung gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT, in der die Anmeldung als unheimlich bewertet wird

Zur Begründung wurde in dieser Aufforderung außer einer erstgenannten Erfindung gemäß den Patentansprüchen 1 bis 8 und 10 noch eine weitere Erfindung gemäß dem Patentanspruch 9 aufgezählt, wobei die erste Erfindung eine "Verwendung eines Faservlieses als Schmutzfänger" und die weitere Erfindung ein "einseitig mit Folie versehenes Faservlies als Dosiermittel für flüssiges Waschmittel" betrafte.

Außer der Hervorhebung durch Unterstreichung der Worte "Schmutzfänger" und "Dosiermittel" bei der Aufzählung

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 9 October 1989 W 11/89 - 3.3.2 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon
Members: A. Nuss
R. Schulte

Applicant: ...

Headword: Fibre fleece

Article: 17(3)(a) PCT

Rule: 13.1, 40.1 PCT

Keyword: "Lack of unity - underlining used to emphasise words in a list - lack of substantiation - invitation unfounded on substantive grounds too"

Head note

To demonstrate that a group of inventions does not form a single inventive concept, an invitation to pay additional search fees pursuant to Article 17(3)(a) PCT must address the problem underlying the invention unless it is immediately clear that the technical details listed in the invitation cannot reasonably be seen as parts of an overall problem. If the invitation does not, when so required, address the problem set out in the application, it is not legally effective and any additional search fees must be refunded.

Summary of Facts and Submissions

I The applicants filed international application No. PCT/EP ... with the European Patent Office on 13 January 1989.

II. On 8 May 1989 the European Patent Office, acting as the International Searching Authority (ISA), issued an invitation to the applicants pursuant to Article 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT, pointing out that it considered the application lacked unity.

By way of substantiation, the invitation indicated both a first invention according to Claims 1 to 8 and 10 relating to "use of a fibre fleece as a dirt trap" and a second invention according to Claim 9 relating to "a fibre fleece covered on one side with foil for use as a measuring device for liquid detergents".

Apart from emphasising the words "dirt trap" and "measuring device" by underlining them in a list of the inven-

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 9 octobre 1989 W 11/89 - 3.3.2 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon
Membres: A. Nuss
R. Schulte

Demandeur: ...

Référence: Voile en fibres

Article: 17(3)a) PCT

Règle: 13.1, 40.1 PCT

Mot-clé: "Défaut d'unité - Mise en évidence de termes par leur simple soulignement dans l'énumération des inventions - Enoncé insuffisant des raisons - Invitation à payer également non justifiée quant au fond"

Sommaire

Une invitation à payer des taxes additionnelles de recherche conformément à l'article 17(3)a) PCT doit, pour montrer qu'un groupe d'inventions ne forme pas un seul concept inventif général, contenir aussi une analyse du problème à résoudre par l'invention, s'il ne ressort pas d'emblée de l'énumération des faits techniques mentionnés dans l'invitation qu'il n'y a raisonnablement pas lieu de les fonder dans la solution d'un problème global. Dans le cas où, bien qu'elle soit nécessaire, cette analyse est omise, l'invitation est dépourvue d'effet juridique et les taxes additionnelles acquittées pour la recherche doivent être remboursées.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 13 janvier 1989, le demandeur a déposé auprès de l'Office européen des brevets la demande internationale PCT/EP ...

II. Le 8 mai 1989, l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'administration compétente chargée de la recherche internationale (ACRI), ayant estimé que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention, a adressé au demandeur une invitation à payer une taxe additionnelle, telle que prévue à l'article 17(3)a) et à la règle 40.1 PCT.

Pour indiquer la raison du défaut d'unité de l'invention, l'OEB a énuméré dans cette invitation une première invention, correspondant aux revendications 1 à 8 et 10, et une seconde invention, correspondant à la revendication 9, la première invention concernant une "utilisation d'un voile en fibres servant de filtre" et la seconde un "voile en fibres comportant d'un côté un film et servant de doseur pour agent de lavage liquide".

Hormis le fait que les termes "filtre" et "doseur" étaient soulignés aux fins de les mettre en évidence dans l'indica-

der in der Anmeldung festgestellten Erfindungen, enthält die Aufforderung keine weiteren Angaben im Sinne einer Begründung.

III. Die Anmelderin hat daraufhin am 29. Mai 1989 mit Fernschreiben die geforderte weitere Recherchegebühr unter Widerspruch entrichtet und zu dessen Begründung lediglich ausgeführt, auch der Gegenstand des Anspruchs 9 falle unter die Aufgabe, in einfacher Weise den Waschprozeß zu verbessern. Hilfsweise wurde darin außerdem die Ansicht geäußert, daß der Betrag der zusätzlichen Gebühr überhöht sei, weil die sachlichen Gebiete derart nah beieinander angeordnet seien.

Am 31. Mai 1989 hat die Anmelderin ein Schriftstück nachgereicht, das den Inhalt des Fernschreibens bestätigt.

Entscheidungsgründe

1. Gemäß Artikel 154 (3) EPÜ sind die Beschwerdekammern des EPA zuständig, über den Widerspruch des Anmelders gegen die Festsetzung zusätzlicher Gebühren zu entscheiden.

2. Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 c) PCT; er ist daher zulässig.

3. Nach ständiger Rechtsprechung ist die Angabe von Gründen in einer Aufforderung zur Zahlung gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT ein wesentliches Erfordernis für die Rechtswirksamkeit einer solchen Aufforderung (siehe W 4/85 und W 7/86 - ABI. EPA 1987, 63 und 67; W 9/86 - ABI. EPA 1987, 459; W 7/85 - ABI. EPA 1988, 211).

In der grundlegenden Entscheidung W 4/85 vom 22. April 1986 sind die Mindestanforderungen für eine ausreichende Begründung angegeben. Danach müssen in einer logischen Gedankenführung die tragenden Erwägungen für die Feststellung der Nichteinheitlichkeit der Anmeldung aufgezeigt werden, um der Anmelderin und der Rechtsmittelinstanz die Nachprüfung dieser Feststellung zu ermöglichen. Lediglich in einfach gelagerten Fällen kann es ausreichend sein, die betreffenden Gegenstände nur aufzuzählen, sofern aus der Aufzählung ohne weiteres ersichtlich ist, daß in der Anmeldung nicht eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklicht ist. In der späteren Entscheidung W 7/86 vom 6. Juni 1986 wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß es sich hierbei nur um Ausnahmefälle handeln kann, die insbesondere auf dem Gebiet der Chemie selten sind.

4. Eine solche Ausnahme ist im vorliegenden Fall aus folgenden Gründen nicht gegeben:

4.1 Die Hervorhebung der Worte "Schmutzfänger" und "Dosiermittel"

found in the application, the ISA gave no further details to substantiate the invitation.

III. In a telex despatched on 29 May 1989, the applicants paid the required additional search fee under protest, stating in support of their protest merely that Claim 9's subject-matter also fell within the scope of the problem of improving the washing process in a simple way. In the alternative, they maintained that the additional fee was excessive given the close relationship between the technical fields involved.

On 31 May 1989 the applicants sent a letter confirming the telex's contents.

Reasons for the Decision

1. Under Article 154(3) EPC the European Patent Office's Boards of Appeal are responsible for deciding on protests made by applicants against additional fees charged to them.

2. This protest complies with Rule 40.2(c) PCT and is therefore admissible.

3. According to established case law, a fundamental requirement for an invitation to pay additional fees pursuant to Article 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT to be legally effective is that it should set out the grounds for issuing it (see W 4/85 and W 7/86 - OJ EPO 1987, 63 and 67; W 9/86 - OJ EPO 1987, 459; W 7/85 - OJ EPO 1988, 211).

The minimum requirements for an invitation to be adequately substantiated were laid down in the key decision W 4/85 of 22 April 1986, according to which the basic consideration behind the finding that the application lacks unity must be set out in a logical sequence so that both applicant and appeal body can examine whether the finding is justified. A mere list of the application's subject-matters will only be sufficient in straightforward cases and even then it must be immediately clear from the list that the application does not relate to a single general inventive concept. In the later decision W 7/86 of 6 June 1986 it is expressly stated that this can only apply in exceptional cases, and these will be particularly rare in the field of chemistry.

4. The present case is not such an exception for the following reasons:

4.1 Emphasising the words "dirt trap" and "measuring device" in the list of

tion des inventions qu'elle dénombrerait dans la demande en cause, l'invitation à payer la taxe additionnelle ne précisait aucune autre raison justifiant son envoi.

III. Par un télex du 29 mai 1989, le demandeur a procédé au paiement, sous réserve, de la taxe additionnelle demandée pour la recherche, déclarant simplement comme motif de sa réserve que l'objet de la revendication 9 consistait lui aussi à améliorer le processus de lavage de façon simple. A titre subsidiaire, le demandeur a ajouté que, selon lui, le montant de la taxe additionnelle était excessif, en invoquant le fait que les domaines techniques étaient très proches l'un de l'autre.

Le 31 mai 1989, le demandeur a produit un document confirmant le contenu du télex.

Motifs de la décision

1. Conformément aux dispositions de l'article 154(3) CBE, les chambres de recours de l'OEB sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le demandeur à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles.

2. La réserve répond aux conditions énoncées à la règle 40.2 c) PCT; elle est donc recevable.

3. Selon la jurisprudence constante, l'indication de raisons dans une invitation à payer telle que prévue à l'article 17(3)a) et à la règle 40.1 PCT est une condition essentielle pour qu'une telle invitation puisse être valablement établie (cf. W 4/85 et W 7/86, JO OEB 1987, 63 et 67; W 9/86, JO OEB 1987, 459; W 7/85, JO OEB 1988, 211).

La décision de principe W 4/85, en date du 22 avril 1986, énonce les exigences minimales à remplir pour que l'invitation soit suffisamment motivée: c'est ainsi que les considérations essentielles qui ont amené l'administration chargée de la recherche à constater le défaut d'unité de la demande doivent être présentées dans une suite logique, afin de permettre au demandeur et à l'instance de recours d'examiner cette constatation. C'est uniquement dans le cas d'affaires simples qu'il peut suffire d'énumérer les objets concernés, dans la mesure où il ressort immédiatement de cette énumération qu'il n'y a pas dans la demande un seul concept inventif général. Toutefois, dans la décision ultérieure W 7/86 en date du 6 juin 1986, il est expressément indiqué qu'il ne peut s'agir que de rares exceptions, particulièrement dans le domaine de la chimie.

4. La présente affaire ne constitue pas un cas exceptionnel; en effet:

4.1 La mise en évidence des termes "filtre" et "doseur" lors de l'énuméra-

bei der Aufzählung der als verschieden gewerteten Erfindungen vermittelt lediglich den Eindruck der Nichteinheitlichkeit, wenn die Patentansprüche isoliert, d. h. nicht im Zusammenhang mit der aus der Beschreibung abgeleiteten Aufgabe betrachtet werden. Die Frage, ob im vorliegenden Fall eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklicht wurde oder nicht, kann aber ohne Berücksichtigung dieser Aufgabe nicht sinnvoll beurteilt werden. Daran fehlt es in der vorliegenden Aufforderung. Die Aufforderung behauptet lediglich die Uneinheitlichkeit, ohne die Erfindung nach Aufgabe und Lösung zu analysieren. Diese Unterlassung führt dazu, daß völlig offenbleibt, ob die Sachverhalte der beiden in der Aufforderung erwähnten Erfindungsgruppen sich tatsächlich so stark voneinander unterscheiden, daß keinerlei technischer Zusammenhalt oder technische Wechselwirkung feststellbar ist. Die Aufforderung der IRB ist allein schon deshalb nicht rechtswirksam, weil sie keine gedanklich nachvollziehbare Begründung enthält, warum in diesem konkreten Fall ein technischer Zusammenhalt oder eine technische Wechselwirkung fehlt. Von einer Auseinandersetzung mit der Aufgabe könnte allenfalls dann abgesehen werden, wenn bereits aus der Aufzählung der in der Aufforderung genannten technischen Sachverhalte ohne weiteres ersichtlich ist, daß sie vernünftigerweise nicht unter eine Gesamtaufgabe zu subsumieren sind.

4.2 Im Gegenteil ist in der Beschreibung erwähnt, daß der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde liegt, in einfacher Weise den Waschprozeß zu verbessern. Gelöst wird diese Aufgabe durch die Zugabe eines Faservlieses, welches als Schmutzfänger in die Waschlauge oder dergleichen eingebracht wird. Der Einsatzbereich des Faservlieses läßt sich dadurch vergrößern, daß es einseitig eine flüssigkeitsundurchlässige Folie aufweist. Dadurch erfüllt das Faservlies eine Doppelfunktion: einerseits dient es zur Dosierung von Waschmittel und andererseits als Schmutzfänger. Ein derartiges flüssigkeitsspeicherndes Faservlies erfüllt gleichzeitig bzw. verzögert die Aufgabe eines Schmutzfängers (vgl. Seite 1, Zeilen 12 bis 18; Seite 3, Zeilen 9 bis 11 und 31 bis 34; Seite 6, Zeilen 17 bis 22).

Demnach erfüllt auch das flüssigkeitsspeichernde Faservlies gemäß Anspruch 9 die Funktion eines Schmutzfängers. Aber selbst ohne diese ausdrückliche Angabe in der Beschreibung dürfte ein derartiges ausschließlich als Dosiermittel für flüssiges Waschmittel beschriebenes Faservlies ebenfalls die hier gestellte Aufgabe lösen, nämlich in einfacher Weise den Waschprozeß zu verbessern. Der technische Zusammenhalt der beanspruchten Erfindung ist somit gewährleistet,

inventions considered separate merely gives the impression of lack of unity if the claims are taken in isolation, i.e. not in conjunction with the problem as set out in the description. However, whether or not the present case constitutes a single general inventive concept cannot be properly judged without taking that problem into account. The invitation fails to do so. It merely asserts lack of unity without analysing the invention in terms of problem and solution. As a result it is completely unclear whether the two groups of inventions mentioned in the invitation really differ from each other so much that no technical connection or interaction is discernible. The ISA's invitation is not legally effective for the simple reason that it contains no clear reasoning behind the finding that a technical connection or interaction does not exist in this particular case. It would not be necessary to address the problem only if it were immediately clear from the technical details given in the invitation that these could not reasonably be seen as parts of an overall problem.

4.2 In this case, however, the description states that the present invention is based on the problem of improving the washing process in a simple way. That problem is solved by adding a fibre fleece which is placed in suds or the like to act as a dirt trap. The fibre fleece can be made more effective by covering one side with impermeable foil. This kind of liquid-storing fibre fleece thereby serves a dual purpose: on the one hand it can be used to measure out detergent and on the other it acts - either at the same time or after a delay - as a dirt trap (cf. page 1, lines 12 to 18; page 3, lines 9 to 11 and 31 to 34; page 6, lines 17 to 22).

Consequently, the liquid-storing fibre fleece according to Claim 9 fulfils the function of a dirt trap too. But even without the specific reference to this in the description it could be assumed that a fibre fleece described exclusively as a measuring device for liquid detergent would also solve the problem of improving the washing process in a simple way. The claimed invention's technical cohesion is thereby assured.

tion des inventions considérées par l'OEB comme étant différentes ne donne l'impression d'un défaut d'unité que si l'on prend les revendications isolément, c'est-à-dire détachées du problème qui découle de la description. Or, la question de savoir si, en l'espèce, il existe ou non un seul concept inventif général ne peut être véritablement appréciée si l'on ne fait pas entrer ce problème en ligne de compte. C'est sous cet aspect qu'il y a lieu d'incriminer l'invitation en cause. Cette dernière se borne à affirmer le défaut d'unité sans analyser le problème ni la solution apportée par l'invention. Cette omission fait que l'on ignore totalement si les éléments des deux groupes d'inventions mentionnés dans l'invitation à payer sont réellement si différents l'un de l'autre que l'on ne puisse constater aucune cohésion ou interaction du point de vue technique. L'invitation de l'ACRI est dépourvue d'effet juridique ne serait-ce que parce qu'elle n'indique aucune raison logique d'exclusion, dans ce cas concret, tout rapport ou interaction technique. On pourrait à la rigueur se dispenser d'analyser le problème à résoudre par l'invention, s'il ressortait d'emblée de l'énumération des faits techniques mentionnés dans l'invitation à payer qu'il n'y a raisonnablement pas lieu de les fondre dans la solution d'un problème global.

4.2 La description mentionne au contraire que le problème qui est à la base de la présente invention consiste à améliorer le processus de lavage de façon simple. Ce problème est résolu par la mise en place, dans la lessive ou un autre produit analogue, d'un voile en fibres servant de filtre. Un côté du voile en fibres est pourvu d'un film imperméable aux liquides, ce qui permet d'étendre son domaine d'utilisation, c'est-à-dire de l'employer à la fois comme doseur pour les agents de lavage et comme filtre. Un voile en fibres de ce type, qui a pour propriété de retenir les liquides, remplit aussi, simultanément ou de façon différée, la fonction d'un filtre (cf. page 1, lignes 12 à 18; page 3, lignes 9 à 11 et 31 à 34; page 6, lignes 17 à 22).

Par conséquent, le voile en fibres retenant les liquides qui est l'objet de la revendication 9 remplit aussi la fonction d'un filtre. Mais même sans cette indication explicite dans la description, un tel voile en fibres, qui serait décrit exclusivement comme doseur pour agent de lavage liquide, devrait également résoudre le problème posé, à savoir celui d'améliorer de façon simple le processus de lavage. L'invention revendiquée conserve ainsi sa cohésion du point de vue technique.

Im übrigen dürfte die IRB durch Nichtbeanstandung der von Anspruch 1 abhängigen Sachansprüche 6 und 7 anerkannt haben, daß das flüssigkeitsspeichernde Faservlies lediglich eine besondere Ausführungsform der in Anspruch 1 beanspruchten Grundform ist, die ebenso wie letztere die Funktion eines Schmutzfängers erfüllt. Da aber für die Dosierung des Waschmittels nur die weitere Erkenntnis genützt wird, daß ein solches Faservlies als Flüssigkeitsspeicher geeignet ist, ohne daß dadurch eine andere Aufgabe als die Verbesserung des Waschprozesses gelöst werden soll, sind dessen beide Verwendungen zwangsläufig Teil eines einzigen erfinderischen Konzepts.

Wie aus dem Recherchenbericht hervorgeht, ist kein Dokument gegen das Faservlies gemäß Anspruch 6 angeführt worden, so daß dieser Anspruch zumindest in diesem Stadium als gewährbar gilt. Es ist daher nicht ersichtlich, warum im Zusammenhang mit einem gültigen Sachanspruch nicht auch in der gleichen Anmeldung zwei oder mehrere Verwendungen mitbeansprucht werden könnten.

Bei dieser Sachlage muß die Kammer davon ausgehen, daß im vorliegenden Fall das Erfordernis einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee im Sinne der Regel 13.1 PCT erfüllt ist.

5 Aus den oben dargelegten Gründen folgt, daß die Aufforderung vom 8. Mai 1989 nicht rechtswirksam ist und die entrichtete zusätzliche Recherchegebühr daher zurückzuzahlen ist

Ausführungen zu der lediglich hilfsweise vorgetragenen Ansicht der Anmelderin, daß der Betrag der zusätzlichen Gebühr überhöht sei, erübrigen sich.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchegebühr wird angeordnet

Moreover, by not contesting product claims 6 and 7 which are dependent on Claim 1 the ISA was presumably acknowledging that the liquid-storing fibre fleece is merely a special embodiment of the basic form set out in Claim 1 and, like the latter, fulfils the function of a dirt trap. Since, however, the only additional information needed for using a fibre fleece to measure out detergent is the fact that it is suitable as a device for storing liquid - without it being necessary for this to solve a different problem to that of improving the washing process - the two uses necessarily form a single inventive concept.

It is clear from the search report that no document has been cited against the fibre fleece according to Claim 6 and, consequently, the claim must be regarded as allowable, at least at this stage. It is therefore difficult to see why two or more uses cannot be claimed in conjunction with a valid product claim in the same application.

In these circumstances the Board must assume that in this particular case the requirement for a single general inventive concept within the meaning of Rule 13.1 PCT has been fulfilled

5 For the above reasons the invitation of 8 May 1989 is not legally effective and the additional search fee must therefore be refunded.

There is no need to consider the applicants' alternative submission that the additional fee was excessive

Order

For these reasons it is decided that:

Refund of the additional search fee is ordered.

Au demeurant, l'ACRI devrait avoir reconnu, en ne soulevant pas d'objections aux revendications de produit 6 et 7 dépendantes de la revendication 1, que le voile en fibres retenant les liquides est tout simplement un mode de réalisation particulier, remplissant la fonction d'un filtre tout comme le mode principal de réalisation faisant l'objet de la revendication 1. Quoiqu'il en soit, étant donné qu'aux fins du dosage de l'agent de lavage on exploite uniquement le fait qu'un tel voile en fibres est en outre approprié pour retenir les liquides, sans pour autant résoudre un autre problème que celui de l'amélioration du processus de lavage, les deux utilisations du voile en fibres font nécessairement partie d'un seul et unique concept inventif.

Le rapport de recherche ne cite aucun document à l'encontre du voile en fibres selon la revendication 6 ; cette revendication est donc admissible, du moins à ce stade. Aussi ne voit-on pas pourquoi il ne serait pas possible de revendiquer dans la même demande deux ou plusieurs utilisations en relation avec une revendication de produit valide.

Dans ces conditions, force est à la Chambre d'estimer qu'en l'espèce la condition d'un seul concept inventif général au sens de la règle 13.1 PCT est remplie

5. Il ressort de ce qui précède que l'invitation à payer la taxe additionnelle de recherche, en date du 8 mai 1989, est dépourvue d'effet juridique et que, par conséquent, la taxe acquittée doit être remboursée.

Il est inutile de s'étendre davantage sur le point de vue émis, à titre subsidiaire, par le demandeur, selon lequel le montant de la taxe additionnelle serait excessif

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le remboursement de la taxe additionnelle acquittée pour la recherche est ordonné.