

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

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

**Beschwerde-Aktenzeichen:** W 0009/00 - 3.2.3

**Anmeldenummer:** PCT/EP98/05736

**Veröffentlichungsnummer:** -

**IPC:** F25D 3/06, F25D 23/02

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Einrichtung für temperaturempfindliche Waren

**Anmelder:**  
Messer Griesheim GmbH

**Einsprechender:**  
-

**Stichwort:**  
-

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 154(3)  
PCT Art. 17(3)a)  
PCT R. 13.1, 13.2, 13.4, 40.1, 40.2c), 40.2e)

**Schlagwort:**  
"A posteriori festgestellte mangelnde Einheitlichkeit"

**Zitierte Entscheidungen:**  
G 0001/89, G 0002/89, W 0006/90

**Orientierungssatz:**  
-



Aktenzeichen: W 0009/00 - 3.2.3  
Internationale Anmeldung PCT/EP98/05736

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3  
vom 20. November 2000

**Anmelderin:** Messer Griesheim GmbH  
Frankfurt Airport Center 1, C9  
Hugo-Eckener-Ring  
D-60547 Frankfurt (DE)

**Vertreter:** -

**Gegenstand der Entscheidung:** Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) des  
Vertrages über internationale Zusammenarbeit  
auf dem Gebiet des Patentwesens gegen die  
Aufforderung des Europäischen Patentamts  
(Internationale Recherchenbehörde) vom  
1. Februar 1999 zur Zahlung zusätzlichen  
Recherchegebühren.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** C. T. Wilson  
**Mitglieder:** U. Krause  
B. Schachenmann

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die internationale Anmeldung PCT/EP98/05736 wurde am 9. September 1998 mit einem unabhängigen Anspruch 1 und abhängigen Ansprüchen 2 bis 16 eingereicht.

Der unabhängige Anspruch 1 und die hier relevanten abhängigen Ansprüche 2 bis 4 und 9 lauten wie folgt:

- "1. Einrichtung für temperaturempfindliche Waren, wie Lebensmittel, mit einer Kühlvorrichtung gekennzeichnet durch die Ausbildung als Behälter (10), der Mittel (11,12,13,14,15,16) für den Transport, Mittel (12,13,14,17,18,19,20) für die Präsentation und Mittel (11,15,17,18,19,20) für das Be- und Entladen der Waren aufweist.
2. Einrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß die Kühlvorrichtung (22) netzunabhängige Mittel (23) zum Bereitstellen einer Kälteleistung und Mittel (25) zum Regeln der Kälteleistung aufweist.
3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Kühlvorrichtung (22) ein Kälteträgerreservoir (23) enthält, in dem sich ein Kälteträger befindet.
4. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, daß der Kälteträger ein verflüssigtes Gas, vorzugsweise N<sub>2</sub> oder CO<sub>2</sub> ist.

9. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8 dadurch gekennzeichnet, daß der Behälter (10) eine Doppeltür aufweist, die aus einer äußeren Transporttür (11) für den mechanischen und thermischen Schutz der Waren und mindestens einer inneren Präsentationstür (17), für den thermischen Schutz und die Präsentation der Waren besteht."

II. Mit Bescheid vom 1. Februar 1999 unterrichtete das EPA in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde (IRB) die Anmelderin von seiner Auffassung, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspricht, da sie zwei Erfindungen umfasse, nämlich eine erste Erfindung in den Ansprüchen 1 bis 8, 11 und 16, und eine zweite Erfindung in den Ansprüchen 1, 9, 10 und 12 bis 15, und forderte sie auf, innerhalb von 30 Tagen eine weitere Recherchegebühr zu entrichten.

Zur Begründung führte die IRB aus, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 3 aus der BE 559 077 bekannt sei und die besonderen Merkmale der weiteren Ansprüche 4 und 9 durch kein gemeinsames erfinderisches Konzept verbunden seien. Das besondere Merkmal des Anspruchs 4, daß der Kälteträger ein verflüssigtes Gas ist, diene zur Verbesserung der Kühlleistung, während das besondere Merkmal des Anspruchs 9, nämlich die Doppeltür, den thermischen und mechanischen Schutz verbessere.

III. Die Anmelderin hat am 16. Februar 1999 die weitere Recherchegebühr unter Widerspruch gezahlt. Der Widerspruch wurde damit begründet, daß die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit erfülle und der Betrag der zusätzlichen Gebühr daher "überhöht" sei. Die entsprechenden technischen Merkmale der

Ansprüche 4 und 9, nämlich "verflüssigtes Gas, vorzugsweise Stickstoff oder Kohlendioxid, als Kälteträger" bzw. "Doppeltür des Behälters", seien nämlich durch ein gemeinsames erfinderisches Konzept verbunden, das darin bestehe, daß mit Hilfe beider Merkmale die Kühlleistung optimiert und eine netzunabhängige Kühlung erreicht werde.

Die Anmelderin beantragte die Rückzahlung der weiteren Recherchegebühr.

IV. In ihrer Mitteilung über die Überprüfung der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren auf ihre Berechtigung vom 12. Mai 1999 hat die IRB die Anmelderin unterrichtet, daß die Aufforderung berechtigt war, und sie aufgefordert, für die weitere Überprüfung des Widerspruchs innerhalb eines Monats die Widerspruchsgebühr zu zahlen. Sie hat hierzu im wesentlichen ausgeführt, daß beide von der Anmelderin genannten Probleme bereits von der BE 559 077 angegangen werden, da die dort beschriebene Kühlvorrichtung ebenfalls netzunabhängig sei und auch die allgemeine Aufgabe der Optimierung der Kühlleistung mit Hilfe dieser Vorrichtung gelöst werde.

V. Die Widerspruchsgebühr wurde am 7. Juni 1999 bezahlt.

### **Entscheidungsgründe**

1. Der Widerspruch ist zulässig.
2. Gemäß Regel 40.2 c) Satz 1 PCT ist dem Widerspruch eine Begründung des Inhalts beizufügen, daß die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit

der Erfindung erfülle oder daß der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühr überhöht sei. Die Anmelderin kann also entweder geltend machen, daß die Anmeldung einheitlich ist und damit keine zusätzliche Recherchegebühr anfällt, oder daß zwar mangelnde Einheitlichkeit vorliegt, aber die Zahl der festgestellten Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen zu hoch ist. Logischerweise kann immer nur eine der beiden Möglichkeiten zutreffen, wobei die zweite Möglichkeit nur im Falle von mehr als zwei festgestellten (Gruppen von) Erfindungen in Frage kommt. Im vorliegenden Fall wurden von der Anmelderin beide Alternativen geltend gemacht. Von der IRB wurden jedoch nur zwei (Gruppen von) Erfindungen festgestellt, sodaß nur die erste Alternative in Frage kommt. Daß diese gemeint war, ergibt sich allerdings auch aus der weiteren Begründung der Anmelderin zur Einheitlichkeit der Erfindung.

3. Die IRB stützt ihren Einwand mangelnder Einheitlichkeit auf die unterschiedlichen besonderen Merkmale zweier Gruppen abhängiger Ansprüche im Hinblick auf die bei der Recherche ermittelte BE 559 077. Es handelt sich also um einen "a posteriori"-Einwand im Sinne von Kap. VII,9 der Richtlinien zur Durchführung der Internationalen Recherche nach dem PCT. Ein derartiger Einwand ist nach den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 1/89 (ABl. EPA 1991, 155) und G 2/89 (ABl. EPA 1991, 166) zulässig. Daß das Erfordernis der Einheitlichkeit auch bei abhängigen Ansprüchen erfüllt sein muß, ergibt sich aus Regel 13.4 PCT und entspricht im übrigen ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern.
4. Ein Einwand der Nichteinheitlichkeit "a posteriori" setzt voraus, daß der Gegenstand eines zwei oder mehrere Ansprüche oder Anspruchsgruppen verbindenden Anspruchs

gegenüber dem Stand der Technik nicht neu bzw. nicht erfinderisch ist. Im vorliegenden Fall hängen alle abhängigen Ansprüche 2 bis 16 von dem einzigen unabhängigen Anspruch 1 ab, sodaß Anspruch 1 in formaler Hinsicht das einzige Bindeglied zwischen den Gegenständen der abhängigen Ansprüche bildet. Der Gegenstand von Anspruch 1 ist, wie auch von der Anmelderin nicht bestritten wurde, durch die BE 559077 bekannt. So ist der insbesondere in Figur 3 gezeigte Wagen als ein auf Rädern für den Transport angeordneter Behälter mit Türen (25,26) und seitlichen Öffnungen (33) für die Präsentation und das Be- und Entladen von Flaschen ausgebildet. Die Öffnungen (33) sind gemäß Seite 7, Zeilen 17 bis 24, durch Klappdeckel oder Gummidichtungen verschlossen. Die Kühlvorrichtung besteht aus einer Kältequelle (7) und einem Luftkreislauf (27,29), in dem von der Kältequelle gekühlte Luft mittels eines Ventilators (30) zu einem Kühlraum (28) zur Kühlung der Flaschen transportiert wird. Damit zeigt diese bekannte Vorrichtung alle Merkmale des Anspruchs 1.

5. Da Anspruch 1 damit als verbindendes Element für die Einheitlichkeit nicht berücksichtigt werden kann, kommt es für die Frage der Einheitlichkeit darauf an, ob die abhängigen Ansprüche so zusammenhängen, daß sie die in Regel 13.1 PCT geforderte eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Dies ist in Anwendung von Regel 13.2 PCT nach den jeweiligen besonderen technischen Merkmalen der abhängigen Ansprüche oder Gruppen von abhängigen Ansprüchen zu beurteilen, die einen Beitrag zum bekannten Stand der Technik bestimmen.

Die IRB hat hierzu festgestellt, daß die abhängigen Ansprüche 2 und 3 keinen Beitrag liefern, da ihr Gegenstand ebenfalls aus dem Stand der Technik bekannt ist,

und die weiteren abhängigen Ansprüche aufgrund ihrer verschiedenen besonderen technischen Merkmale und Wirkungen in zwei Gruppen von Erfindungen eingeteilt werden können. Der ersten Gruppe werden dabei die Ansprüche 4 bis 8, 11 und 16 zugerechnet, die durch die besonderen Merkmale und Wirkungen des Anspruchs 4 verbunden seien, und der zweiten Gruppe die Ansprüche 9, 10 und 12 bis 15, die durch die besonderen Merkmale und Wirkungen des Anspruchs 9 verbunden seien. Diese Einteilung erscheint insofern etwas willkürlich, als beide Gruppen jeweils Ansprüche enthalten, auf die die genannten besonderen Merkmale und Wirkungen nicht zutreffen, beispielsweise die Ansprüche 6 bis 8, 11 und 16 der ersten Gruppe und der Anspruch 15 der zweiten Gruppe. Ob dies eine Auswirkung auf die Frage der Einheitlichkeit hat, kann aber dahingestellt bleiben, da gemäß Regel 40.2 c) Satz 2 PCT nur zu prüfen ist, ob der Widerspruch begründet ist, d. h. ob die von der IRB festgestellten zwei Erfindungen mit den besonderen technischen Merkmalen der Ansprüche 4 bzw. 9 vorliegen, aufgrund derer die Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr ergangen ist.

6. Bei der Vorrichtung der BE 559077 kann der Kälteträger ein festes CO<sub>2</sub>-Eis oder eine eutektische Mischung sein (siehe Seite 3, 2. Absatz). Gemäß Anspruch 4 der Anmeldung ist der Kälteträger ein verflüssigtes Gas, vorzugsweise N<sub>2</sub> oder CO<sub>2</sub>. Der Beitrag des Gegenstands des Anspruchs 4 zum Stand der Technik liegt also in der Ausbildung der Kühlvorrichtung durch das besondere technische Merkmal des flüssigen Kälteträgers. In der bekannten Vorrichtung sind ferner die gekühlten Fächer 28, in denen die zu kühlenden Waren, in diesem Fall Flaschen, angeordnet sind, nach außen durch Klappdeckel oder kreuzweise geschlitzte Gummidichtungen 33, die sich

um den Kopf der eingesteckten Flaschen herum anlegen, abgedeckt (siehe Seite 7, Zeilen 17 bis 23, der BE 559077). Nach Anspruch 9 ist dagegen hier eine Doppeltür mit einer inneren Präsentationstür und einer äußeren Transporttür vorgesehen. Damit liegt der Beitrag des Gegenstands des Anspruchs 9 in der Ausbildung der Mittel für die Präsentation und das Be- und Entladen der Waren durch die besonderen technischen Merkmale der Doppeltür. Strukturelle Gemeinsamkeiten zwischen den besonderen technischen Merkmalen beider Beiträge bestehen damit offensichtlich nicht. Da die besonderen technischen Merkmale des Anspruchs 4 die Kühlvorrichtung der Einrichtung, insbesondere die Kälteerzeugung im Behälter, und die besonderen technischen Merkmale des Anspruchs 9 den Aufbau des Behälters selbst, nämlich die Ausbildung der Mittel für die Präsentation und das Be- und Entladen der Waren betrifft, ergibt sich aufgrund dieser unterschiedlichen technischen Merkmale auch noch kein technischer Zusammenhang zwischen den Gegenständen der Ansprüche 4 und 9.

- 7.1 Allerdings sind gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 3. Auflage 1998, Seite 209, Kapitel 6.1, und insbesondere W 6/90, ABl. EPA 1991, 438) zur Beurteilung der Einheitlichkeit auch die den Gegenständen der Ansprüche jeweils zugrundeliegenden Aufgaben bzw. die durch sie erreichten Wirkungen heranzuziehen. Insofern sind die Aufgaben bzw. die Wirkungen den in Regel 13.2 PCT genannten besonderen technischen Merkmalen zuzurechnen, die jeweils einen Beitrag zum Stand der Technik bestimmen. Hieraus folgt allerdings, daß die jeweiligen Aufgaben und Wirkungen nur dann die Einheitlichkeit begründen können, wenn sie, ebenso wie die besonderen technischen Merkmale, einander

gleich sind oder sich entsprechen und wenn sie einen Beitrag zum Stand der Technik liefern, also neu sind. Nur die gegenüber dem Stand der Technik jeweils neuen Aufgaben und Wirkungen können daher in Betracht gezogen werden.

- 7.2 Das neue technische Merkmal des Anspruchs 4 betrifft die Verwendung eines verflüssigten Gases, vorzugsweise  $N_2$  oder  $CO_2$ , anstelle des im Stand der Technik verwendeten festen  $CO_2$ -Eises, das ein verfestigtes  $CO_2$ -Gas darstellt, als Kälteträger. Die diesem Merkmal zuzuordnende neue Aufgabe oder Wirkung kann nicht in einer Verbesserung oder Optimierung der Kühlleistung liegen, da beispielsweise flüssiges  $CO_2$  als Kältequelle oder Kälteträger nicht besser ist, insbesondere keine höhere Kühlkapazität hat als festes  $CO_2$ -Eis. Auch hinsichtlich der auf Seite 3, Zeilen 8 bis 12, und Seite 6, 2. Absatz der Anmeldung angesprochenen Möglichkeit der direkten Zufuhr des verdampften Gases in den Behälterinnenraum ergibt sich kein Unterschied zwischen flüssigem und festem  $CO_2$ , da auch festes  $CO_2$  in sublimierter Form direkt dem Behälterraum zugeführt werden kann. Ein Unterschied kann aber in der Handhabung des Kälteträgers gesehen werden: während beim Stand der Technik der feste  $CO_2$ -Eisblock von Hand durch die Türe 25 in ein Fach 6 eingelegt werden muß, was wegen der tiefen Temperatur erhebliche Schutzvorkehrungen erfordert, kann der flüssige Kälteträger in der auf Seite 6, zweiter Absatz, der Anmeldung beschriebenen Weise über Füllanschlüsse von außen in einen eingebauten Tank ein- oder nachgefüllt werden. Dieser Vorteil des vereinfachten Füllens bzw. Nachfüllens des Kälteträgers kann damit als die den besonderen Merkmalen des Anspruchs 4 zuzurechnende Wirkung angesehen werden.

- 7.3 Das neue technische Merkmal des Anspruchs 9 ist die Doppeltür mit äußerer Transporttür und innerer Präsentationstür. Die Transporttür dient dem mechanischen und thermischen Schutz der Waren beim Transport, während die Präsentationstür dem thermischen Schutz und der Präsentation der Waren dient, also insbesondere durchsichtig ist. Damit ist nicht nur bei der Präsentation der Waren, wenn die Transporttür offen ist, sondern insbesondere beim Transport mit geschlossener zusätzlicher Transporttür ein erheblich besserer mechanischer und thermischer Schutz der Waren als beim Stand der Technik möglich. Hierin kann daher die dem Anspruch 9 zugrundeliegenden neue Wirkung gesehen werden.
- 7.4 Im Ergebnis besteht daher zwischen den den besonderen technischen Merkmalen der Ansprüche 4 und 9 zuzurechnenden neuen Wirkungen oder Aufgabenstellungen, also der leichteren Nachfüllmöglichkeit des Kälteträgers und dem besseren mechanischen und thermischen Schutz der Waren, kein Zusammenhang, der ein gemeinsames erfinderisches Konzept begründen könnte. Dieser kann auch nicht in den von der Anmelderin genannten Vorteilen der optimierten Kühlleistung und netzunabhängigen Kühlung gesehen werden, da diese keine gegenüber dem Stand der Technik neue Wirkungen betreffen. So wird, wie bereits im Punkt 7.2. ausgeführt, durch die Verwendung von flüssigem Gas als Kälteträger oder Kältequelle gegenüber der Verwendung von festem CO<sub>2</sub> die Kühlleistung weder erhöht noch nach irgendwelchen Kriterien "optimiert", und eine netzunabhängige Kühlung ist ebenfalls bereits bei der aus der BE 559077 bekannten Vorrichtung vorhanden, da dort die zur Kühlung verwendete kalte Luft von dem festen CO<sub>2</sub> oder der eutektischen Mischung gekühlt und einem

batteriebetriebenen Ventilator umgewälzt wird.

8. Damit kann der nach Regel 13.1 und 2 PCT als Voraussetzung für die Einheitlichkeit geforderte technische Zusammenhang zwischen den in den Ansprüchen 4 und 9 ausgedrückten besonderen technischen Merkmalen weder durch die Merkmale selbst noch durch die dadurch erreichten oder erreichbaren Wirkungen begründet werden. Die Anmeldung erfüllt daher nicht das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung. Die Aufforderung der IRB zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühr war somit berechtigt.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Dem Antrag auf Rückzahlung der zusätzlich gezahlten Recherchegebühr wird nicht stattgegeben.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

M. Dainese

C. T. Wilson