

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 28. Mai 2001

**Beschwerde-Aktenzeichen:** W 0009/01 - 3.2.2

**Anmeldenummer:** PCT/EP...

**Veröffentlichungsnummer:** -

**IPC:** ...

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
...

**Anmelder:**  
N.N.

**Einsprechender:**  
-

**Stichwort:**  
Einheitlichkeit

**Relevante Rechtsnormen:**  
PCT Art. 17(3)a)  
PCT R. 13, 40.1

**Schlagwort:**  
-

**Zitierte Entscheidungen:**  
W 0032/92, W 0003/91

**Orientierungssatz:**



**Europäisches  
Patentamt**

**European  
Patent Office**

**Office européen  
des brevets**

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

**Aktenzeichen:** W 0009/01 - 3.2.2  
**Internationale Anmeldung PCT/EP...**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2**  
**vom 28. Mai 2001**

**Anmelder:** N.N.

**Vertreter:** N.N.

**Gegenstand der Entscheidung:** Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung des Europäischen Patentamts (Recherchenbehörde) vom 26. September 2000 zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** W. D. Weiß  
**Mitglieder:** R. Ries  
B. Schachenmann

## Sachverhalt und Anträge

I. Am 11. Mai 2000 hat der Anmelder die internationale Anmeldung PCT/EP... eingereicht.

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 der Anmeldung lauten wie folgt:

"1. Implantat ..."

"2. Implantat ..."

II. Mit dem Bescheid vom 26. September 2000 informierte das EPA in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde (IRB) den Anmelder dahingehend, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1 bis 13.3 PCT nicht entspreche, da sie zwei Erfindungen enthalte. Der Anmelder wurde nach Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT aufgefordert, innerhalb von 30 Tagen eine weitere Recherchegebühr zu entrichten.

In einer dieser Aufforderung beigefügten Anlage (gesondertes Blatt) wurde dem Anmelder u. a. die Auffassung der IRB mitgeteilt, daß die beiden Erfindungen durch die folgenden Anspruchsgruppen bestimmt seien:

1. Ansprüche 1; 3 bis 8, abhängig von Anspruch 1;
2. Ansprüche 2; 3 bis 8, abhängig von Anspruch 2.

Die erste Anspruchsgruppe betreffe ein zweiteiliges Implantat mit einem Schraubenbolzen und einer Gleithülse, ... Die zweite Anspruchsgruppe betreffe ein zweiteiliges Implantat mit einer zwischen den Teilen angeordneten Arretiervorrichtung, ... Die technischen

Merkmale der verschiedenen Implantate nach Anspruch 1 und 2 lösten verschiedene Aufgaben, so daß das Erfordernis der Einheitlichkeit nicht erfüllt sei.

- III. Der Anmelder zahlte am 22. Oktober 2000 die zusätzliche Recherchegebühr unter Widerspruch nach Regel 40.2 c) PCT, der am 22. Oktober 2000 eingereicht wurde und worin der Anmelder die Rückzahlung der zusätzlichen Recherchegebühr beantragte.

In der Begründung des Widerspruchs erläuterte er seine Ansicht, daß die beiden von der IRB genannten Gruppen eine einzige erfinderische Idee bildeten und die in der Patentanmeldung genannte Aufgabenstellung, nämlich daß

- a) das Implantat ... unter Verwendung einer minimal-invasiven Technik gelegt werden kann und
- b) eine verbesserte Heilung gegeben ist,

durch die technischen Merkmale beider Ansprüche 1 und 2 gelöst würden.

...

- IV. In ihrer Mitteilung datiert am 27. Dezember 2000 über die Überprüfung der Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühr vom 26. September 2000 unterrichtete die IRB den Anmelder, daß die Aufforderung berechtigt war und forderte ihn auf, für die weitere Prüfung des Widerspruchs eine Widerspruchsgebühr von 1022,00 Euro innerhalb eines Monats zu entrichten. In ihrer Begründung legte die IRB erneut ausführlich dar, warum die besonderen technischen Merkmale der Ansprüche 1 und 2 als auch die zu lösenden Aufgaben verschieden seien. Auch könnten die beiden Gruppen von Erfindungen, selbst wenn man sie durch die gemeinsame Idee, eine verbesserte Heilung herbeizuführen, als

miteinander verbunden ansähe, nicht als zwei Ausführungsformen einer gemeinsamen erfinderischen Idee gewertet werden, da die Idee einer verbesserten Heilung nicht neu sei.

- V. Die Widerspruchsgebühr wurde vom Anmelder am 24. Januar 2001 entrichtet.

In einer weiteren Eingabe, datiert am 24. Januar 2001, nahm der Anmelder zu den im Recherchenbericht genannten Druckschriften Stellung und legte geänderte Ansprüche 1 bis 8 vor, welche die ursprünglich eingereichten Ansprüche ersetzen sollen. Er beantragte die Rückzahlung der Widerspruchsgebühr, da mit den geänderten Ansprüchen lediglich eine Erfindung weiterverfolgt werden soll.

### **Entscheidungsgründe**

1. Der Widerspruch ist zulässig.
2. In der Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr hat die IRB zwei Gruppen von Ansprüchen, nämlich die Ansprüche 1, 3 bis 9 und die Ansprüche 2, 3 bis 9 angegeben. Dabei hat die IRB auf die Entgegenhaltung

D1: ...

hingewiesen, wonach zweiteilige Implantate, bestehend aus einer Gleitschraube und einer Gleithülse ... bekannt sind. Die Vielzahl der in Druckschrift D1 gezeigten zweiteiligen Implantate (sliding devices) zielt darauf ab, eine Rotation der gebrochenen Knochenteile zu verhindern sowie auf die reponierten Bruchflächen einen permanenten Druck auszuüben, um so die Heilung zu verbessern. Auch muß es stets als Ziel eines Chirurgen

angesehen werden, bei Operationen den Eingriff am Körper so gering wie möglich zu halten und, falls dies die Umstände zulassen, sich der "minimal-invasiven Technik" zu bedienen. Die auf Seite 1, letzter Absatz und Seite 2, erster Absatz der Patentanmeldung genannten Teilaufgaben sind somit üblich. Daraus folgt, daß die Aufgabenstellung als solche nicht als "erfinderisch" angesehen werden kann.

3. Es ist deshalb zu untersuchen, ob die durch die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 2 erzielten Wirkungen als mögliche weitere Gemeinsamkeit im vorliegenden Fall eine einzige allgemeine erfinderische Idee repräsentieren können.

Die Ausführungen in der Patentanmeldung stellen als wesentliches Merkmal des Erfindungsgedankens nach Anspruch 1 heraus, daß ... die entscheidende Voraussetzung für den Einsatz der "minimal-invasiven Technik" ist (siehe Seite 1, letzter Absatz). Dies wird in der Ausführungsform nach Anspruch 1 durch ... erreicht, das ... ermöglicht (siehe Beschreibung, Seite 2, Absätze 4 bis 6). Die Aussage in der Beschreibung, Seite 3, Zeilen 33 bis 35, bestätigt diese Aussage. Eine beschleunigte Heilungswirkung wird allerdings allein durch ... nicht bewirkt und ist auch aus der Beschreibung nicht erkennbar. ...

Die Lösung dieser zweiten Aufgabe, nämlich eine beschleunigte Heilung zu bewirken, bietet die Ausführungsform nach Anspruch 2. Nach diesem zweiten Erfindungsgedanken, ... die Wundheilung wesentlich verbessert (siehe Beschreibung, Seite 4, Absatz 2). ...

4. Aus diesen Ausführungen folgt, daß Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 unterschiedliche Wirkungen erzeugen. Die Kammer ist deshalb der Auffassung, daß bei der vorliegenden Anmeldung Uneinheitlichkeit im Sinne von

Artikel 17 (3) a) und Regel 13 PCT vorliegt, denn die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche einschließlich ihrer Wirkungen weisen keine, einen offensichtlich erfinderischen Beitrag leistende Gemeinsamkeit in den sich vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheidenden Aspekten, d. h. in ihren kennzeichnenden Teilen, auf (siehe dazu W 0032/92). Diese Bewertung steht im Einklang mit den PCT-Richtlinien, siehe insbesondere PCT Gazette, Special Issue, S-03(1998(E), 25 June 1998, Section IV, Seite 48, II, Beispiel 10.

5. Da mithin die von der Recherchenbehörde definierten Anspruchsgruppen auf unterschiedliche Erfindungen gerichtet sind, welche das Erfordernis der Einheitlichkeit nicht erfüllen, erging die Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr zu Recht.
  
6. Es bleibt noch festzustellen, daß die Kammer nach Regel 40.2 c) PCT lediglich zu prüfen hatte, ob die von der IRB vorgebrachten Gründe eine Beanstandung der Einheitlichkeit der Anmeldung im Lichte des Widerspruchsvorbringens überzeugend belegen und ob demzufolge die zusätzlichen Gebühren gerechtfertigt waren.

Die Kammer hat keine Kompetenz, die Einheitlichkeit auf der Basis der vom Anmelder mit Schreiben vom 24. Januar 2001 eingereichten neuen Ansprüche 1 bis 8 zu prüfen (vgl. W 0003/91, Punkt 2 der Entscheidungsgründe). Die im Schreiben vom 24. Januar 2001 vorgetragenen Ausführungen des Anmelders bezüglich der Einheitlichkeit der strittigen Anmeldung wurden jedoch bei der Entscheidungsfindung der Kammer berücksichtigt. Jedoch rechtfertigt die darin beantragte Weiterverfolgung von nur einer Erfindung mit den Ansprüchen 1 bis 8 nicht die Rückzahlung der Widerspruchsgebühr.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Der Widerspruch wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

V. Commare

W. D. Weiß