

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 30. September 2003

**Beschwerde-Aktenzeichen:** W 0003/03 - 3.5.1

**Anmeldenummer:** PCT/EP 01/08352

**Veröffentlichungsnummer:** -

**IPC:** G06K 19/08, G06K 19/10,  
G06K 19/14, G06K 19/16,  
G06K 19/18, G42D 15/10

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Optisch wirksame Struktur zur Personalisierung von Karten und  
dgl., sowie Verfahren zu deren Herstellung

**Anmelder:**

- 1) ORGA Kartensysteme GmbH
- 2) Bundesdruckerei GmbH

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

Optische Struktur/ORGA KARTENSYSTEME

**Relevante Rechtsnormen:**

PCT Art. 34(2), b), c), 34(3)a)  
PCT R. 66.2, 68.2, 68.3c)

**Schlagwort:**

"Einwand mangelnder Einheitlichkeit weder vor noch mit  
Erstbescheid erhoben"

"Rückzahlung der zusätzlichen Gebühren (bejaht)"

**Zitierte Entscheidungen:**

W 0006/99

**Orientierungssatz:**

Gemäß den für das vorläufige Prüfungsverfahren nach Kapitel II PCT geltenden Richtlinien hat ein *a posteriori* erhobener Einwand mangelnder Einheitlichkeit vor oder mit dem ersten schriftlichen Bescheid zu erfolgen. Eine erst spätere Erhebung dieses Einwands ist nicht vorgesehen (siehe Entscheidungsgründe 5. bis 8.).



Aktenzeichen: W 0003/03 - 3.5.1

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1  
vom 30. September 2003

**Anmelder I:** ORGA Kartensysteme GmbH  
Am Hoppenhof 33  
D-33106 Paderborn (DE)

**Anmelder II:** Bundesdruckerei GmbH  
Oranienstraße 91  
D-10958 Berlin (DE)

**Vertreter:** RIEBLING, Peter  
Postfach 31 60  
D-88113 Lindau/B. (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Widerspruch gemäß Regel 68.3 c) des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung des europäischen Patentamts (mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde) vom 23. Mai 2002 zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** S. V. Steinbrener  
**Mitglieder:** A. S. Clelland  
B. Schachenmann

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Anmelder haben am 19. Juli 2001 die Internationale Anmeldung PCT/EP 01/08352 eingereicht. Am 16. Oktober 2001 forderte das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ISA) die Anmelder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren auf, da die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspreche. Die zusätzlichen Gebühren wurden unter Widerspruch entrichtet. Als Ergebnis der Überprüfung der Zahlungsaufforderung teilte die ISA am 18. Februar 2002 den Anmeldern mit, daß die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren nicht berechtigt war. Die Gebühren wurden zurückerstattet. Der Recherchenbericht für alle Ansprüche wurde der Anmelderin ebenfalls am 18. Februar 2002 übermittelt.
- II. Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gemäß Kapitel II PCT wurde am 20. Februar 2002 gestellt. Am 18. März 2002 hat das Europäische Patentamt als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA), einen schriftlichen Bescheid gemäß Regel 66 PCT (Formblatt 408) zugestellt; in diesem Bescheid wurde den Anmeldern u. a. mit Bezugnahme auf den internationalen Recherchenbericht mitgeteilt, daß für nicht recherchierte Ansprüche keine Sachprüfung stattfinden werde. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung wurde nicht beanstandet. In Beantwortung dieses Bescheids stellten die Anmelder gemäß Brief vom 22. April 2002 Änderungen zurück bis zum Erhalt eines umfassenden Prüfungsergebnisses für alle Ansprüche.
- III. Mit Aufforderung gemäß Artikel 34 (3) a) und Regel 68.2 PCT (Formblatt 405) vom 23. Mai 2002 teilte die IPEA den

Anmeldern mit, die Anmeldung genüge dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht. Die IPEA vertrat die Auffassung, drei Erfindungen würden beansprucht. Die Anmelder wurden zur Einschränkung der Ansprüche oder Zahlung von zwei zusätzlichen Prüfungsgebühren in Höhe von EUR 3060 aufgefordert.

IV. Die Anmeldung enthält folgende Anspruchsgruppen:-

1) Ansprüche 1-8

Optisch wirksame Mikrostruktur für Datenträger, gekennzeichnet durch zwei durchsichtig ausgebildete Bereiche, von denen einer eine Beugungsstruktur trägt und der andere beugungsstrukturfrei ist.

2) Ansprüche 9-19

Verfahren zur Herstellung einer Mikrostruktur für Datenträger, dadurch gekennzeichnet, daß die Mikrostruktur aus einer hologrammähnlichen Folie besteht, in welche eine Gitterstruktur mittels eines Prägestempels eingeprägt wird.

3) Ansprüche 20-28

Verfahren zur Herstellung einer Mikrostruktur für Datenträger, dadurch gekennzeichnet, daß die Mikrostruktur in einer Folie als Volumentransmissionshologramm ausgebildet ist.

V. In einer Anlage zu der genannten Aufforderung wurde den Anmeldern mitgeteilt, die IPEA sei der Auffassung, der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 sei aus folgendem Dokument bekannt:

D1: US-A-6024455

Ferner seien die Gegenstände der Unteransprüche 2 - 4 und 6 aus D1 bekannt. Als besondere technische Merkmale der ersten Anspruchsgruppe seien die besonderen Ausbildungen der Mikrostruktur gemäß den Ansprüchen 5 und 7 zu betrachten. Bei den Verfahrensansprüchen lägen die besonderen technischen Merkmale, die den Beitrag zum Stand der Technik bestimmten, in der Benutzung eines Prägestempels zur Einprägung der Gitterstruktur (Ansprüche 9 - 19) bzw. in der Ausbildung der Herstellung der Mikrostruktur als Volumentransmissionshologram (Ansprüche 20 - 28).

- VI. Da die besonderen technischen Merkmale verschieden und nicht miteinander korrespondierend seien und die drei Anspruchsgruppen verschiedene technische Aufgaben lösten, gebe es keinen technischen Zusammenhang zwischen den Anspruchsgruppen im Sinne der Regel 13.2 PCT und somit nicht die erforderliche Einheitlichkeit im Sinne von Regel 13.1 PCT.
- VII. Die Anmelder haben am 20. Juni 2002 die zusätzlichen Prüfungsgebühren unter Widerspruch bezahlt. Der Widerspruch wurde damit begründet, daß bereits im Recherchenverfahren der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit erhoben, jedoch nach einem damaligen Widerspruch zurückgezogen wurde. D1 beziehe sich auf retroreflektierende Schichten, die das Licht vorwiegend in die Richtung reflektieren, aus der das Licht eingestrahlt wurde. Die retroreflektierende Schicht sei so ausgebildet, daß nur in bestimmten Wellenlängenbereichen eine hohe Reflektivität vorhanden sei. Demgegenüber sei die Erfindung für alle Wellenlängenbereiche wirksam; Gegenstand der Erfindung

sei ein Sicherheitsmerkmal für Wertdokumente. Ein Kippeffekt werde dadurch erzeugt, daß die Schicht mit der Mikrostruktur mit einer Schicht, die Informationen trägt, zusammenwirke. Dieser Kippeffekt erscheine nicht nur in einer retroreflektierenden Richtung. Ausgehend davon könne die Aufgabenstellung für alle unabhängigen Ansprüche darin gesehen werden, ein Sicherheitselement mit Kippeffekt zu schaffen, das einfach herzustellen ist.

- VIII. Mit der Aufforderung vom 10. Dezember 2002 gemäß Regel 68.3 e) PCT zur Zahlung der Widerspruchsgebühr hat die IPEA den Anmeldern mitgeteilt, daß die Aufforderung gemäß Artikel 34 (3) a) und Regel 68.2 PCT zur Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren berechtigt gewesen sei und die Gebühren nicht erstattet werden könnten. Sie hat hierzu im wesentlichen ausgeführt, daß eine Streifenmikrostruktur in keinem der unabhängigen Ansprüche beansprucht werde. Obwohl vom Gegenstand eines präzisierten Anspruchs 1 gesprochen werde, sei der Gegenstand des Anspruches nicht beschränkt bzw. präzisiert worden.
- IX. Die Widerspruchsgebühr wurde fristgemäß am 9. Januar 2003 eingezahlt.

### **Entscheidungsgründe**

1. Der Widerspruch entspricht Regel 68.3 c) PCT und ist daher zulässig.
2. Im vorliegenden Fall wurde ein bei der ISA erhobener Einwand der Uneinheitlichkeit nach Widerspruch zurückgenommen. Die Anmelder durften somit davon

ausgehen, daß zu diesem Zeitpunkt kein Einheitlichkeitsproblem mehr bestand und hatten keinen Grund, entsprechende Änderungen zu beantragen. In der internationalen vorläufigen Prüfung wird jetzt erneut ein Uneinheitlichkeitseinwand *a posteriori* erhoben, d. h. auf Grund der Ergebnisse des internationalen Recherchenberichts.

3. Im ersten schriftlichen Bescheid gemäß Regel 66 PCT wurde jedoch anscheinend fälschlicherweise angenommen, daß der von der ISA erhobene Einwand der Uneinheitlichkeit nach wie vor aufrechterhalten wurde. So wird in diesem Bescheid mitgeteilt, daß für die nicht recherchierten Ansprüche keine Sachprüfung stattfinden werde. Die Einheitlichkeit der Erfindung wurde nicht beanstandet.
4. Die Kammer stellt fest, daß bereits der internationale Recherchenbericht vom 18. Februar 2002 alle ursprünglich eingereichten Ansprüche abdeckt. Der genau einen Monat später abgesandte erste schriftliche Bescheid (Formblatt 408) beruht somit auf einer überholten Sachlage. Erst in der Aufforderung gemäß Artikel 34 (3) a) und Regel 68.2 PCT (Formblatt 405) vom 25. Mai 2002 wurde fehlende Einheitlichkeit *a posteriori* bemängelt.
5. Aus Artikel 34 (2) c) PCT geht hervor, daß der Anmelder von der IPEA "wenigstens einen schriftlichen Bescheid" erhält. Gemäß Artikel 34 (3) a) PCT kann die IPEA, im Falle der Uneinheitlichkeit, "den Anmelder auffordern, nach seiner Wahl entweder die Ansprüche einzuschränken, um sie auf diese Weise mit den Anforderungen in Übereinstimmung zu bringen, oder zusätzliche Gebühren zu bezahlen". Obwohl weder in den Artikeln noch in den



Regeln eine Reihenfolge vorgeschrieben ist, geht aus den PCT Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung hervor, siehe Ziff. VI-5.3, daß mangelnde Einheitlichkeit normalerweise vor dem ersten schriftlichen Bescheid oder, falls angebracht, gleichzeitig damit abgehandelt wird.

6. Ferner ist den Richtlinien unter Ziff. VI-5.13 zu entnehmen, daß ein erster schriftlicher Bescheid auf mangelnde Einheitlichkeit *a posteriori* hinweisen soll. Eine erst spätere Erhebung dieses Einwands ist nicht vorgesehen. Auf diese Weise soll es dem Anmelder offenbar ermöglicht werden, auf den Einwand mangelnder Einheitlichkeit rechtzeitig in angemessener Weise zu reagieren.
  
7. Das EPA als internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hat sich in Artikel 2 der (geänderten) Vereinbarung vom 31. Oktober 2001 mit dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (ABl. EPA 2001, 601) dazu verpflichtet, bei der Durchführung der internationalen Recherche und der internationalen vorläufigen Prüfung nach den Richtlinien für die Recherche und den Richtlinien für die internationale Prüfung zum PCT vorzugehen. Diese Richtlinien sind demnach für das EPA als internationale Recherchenbehörde bzw. als ausgewähltes Amt insofern bindend, als dies in den Richtlinien selbst vorgesehen ist. Die "PCT International Preliminary Examination Guidelines" vom 29. Oktober 1998 stellen dazu in Ziff. I-3.2. folgendes fest: "(The guidelines) are intended to cover typical occurrences. They should therefore be considered only as general directives; examiners will

have to go beyond the instructions in exceptional cases. Nevertheless, applicants can expect the International Preliminary Examining Authority to act, as a general rule, in accordance with the Guidelines (...)."

Auch wenn sich somit die genannten Richtlinien selbst nicht als formell bindend erklären, sollen die Anmelder darauf vertrauen dürfen, daß davon nur ausnahmsweise, d. h. in begründeten Fällen, abgewichen wird. Dies erscheint besonders wegen der engen zeitlichen Abfolge der Verfahrensschritte in der internationalen vorläufigen Prüfung von Bedeutung, die den Anmeldern ohnehin nur wenig Spielraum für ihre Dispositionen, insbesondere für die Vornahme von Änderungen lassen. Derartige Ausnahmesituationen könnten sich nach Auffassung der Kammer insbesondere aus den Dispositionen der Anmelder im Verfahren ergeben, nicht jedoch aus Fehlern der IPEA.

Im vorliegenden Fall konnten die Anmelder aufgrund der oben genannten klaren Aussagen der Richtlinien und der Zurücknahme des Uneinheitlichkeitseinwands durch die Recherchenabteilung darauf vertrauen, daß ihnen ein allfälliger Einwand mangelnder Einheitlichkeit *a posteriori* im Erstbescheid mitgeteilt worden wäre, worauf sie gegebenenfalls - wie angekündigt - mit Änderungen nach Regel 66 PCT hätten reagieren können.

8. Die Kammer stellt somit fest, daß der Ablauf nicht dem von den Richtlinien vorgesehenen Verfahren entspricht; mangelnde Einheitlichkeit *a posteriori* wurde im internationalen vorläufigen Prüfungsverfahren weder vor noch mit dem ersten schriftlichen Bescheid beanstandet. Nach Ansicht der Kammer muß der Widerspruch der Anmelder

aufgrund der aufgezeigten Verstöße gegen die PCT-Richtlinien zum Erfolg führen.

9. In der Sache W6/99 (ABl EPA 2001, 196) wurde entschieden, daß eine Aufforderung gemäß Artikel 34 (3) a) und Regel 68.2 PCT nur nach einem ersten, einen Einwand mangelnder Einheitlichkeit *a posteriori* enthaltenden schriftlichen Bescheid gemäß Regel 66 PCT ergehen könne. Ob eine derartige zeitliche Abfolge von beiden Aktionen der IPEA nötig ist, oder ob sie gleichzeitig vorgenommen werden können, ist in der vorliegenden Angelegenheit nicht zu entscheiden, da die Aufforderung zwar zusammen mit dem Uneinheitlichkeitseinwand nach dem ersten schriftlichen Bescheid ergangen ist, dieser Einwand aber weder vor noch mit dem Erstbescheid erhoben wurde, wie es gemäß den für das vorläufige Prüfungsverfahren nach Kapitel II PCT geltenden Richtlinien zu geschehen hat.

### **Entscheidungsformel**

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

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Kiehl

S.V. Steinbrener