

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 12. September 2007**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** W 0008/07 - 3.2.07

**Anmeldenummer:** PCT/EP 2006/063804

**Veröffentlichungsnummer:**

**IPC:**

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

-

**Patentinhaber:**

SIG Technology AG

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

PCT Art. 17(3)

PCT R. 13, 40, 44

**Schlagwort:**

"Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit a posteriori ohne Berücksichtigung eines unklaren Merkmals - unzutreffend"

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0002/89, W 0031/88, W 0007/89, W 0059/90, W 0009/02,  
W 0021/04, W 0018/06, W 0020/06, W 0024/06, W 0001/07

**Orientierungssatz:**

Gründe, Pkt. 5



Aktenzeichen: W 0008/07 - 3.2.07

Internationale Anmeldung PCT/EP 2006/063804

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07  
vom 12. September 2007

**Anmelder:** SIG Technology AG

**Vertreter:** Cohausz & Florack

**Angefochtene Entscheidung:** Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung des Europäischen Patentamts (Internationale Recherchenbehörde) vom 26. September 2006 zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** H. Meinders  
**Mitglieder:** H.-P. Felgenhauer  
T. Bokor

## Sachverhalt und Anträge

I. Die internationale Recherche zu der internationalen Anmeldung PCT/EP2006/063804 erfolgte ausgehend von den folgenden Ansprüchen 1 bis 12:

1. Wiederverschließbares Ausgießelement für Getränkepackungen, insbesondere Karton/Kunststoff/Verbundpackungen, mit einem auf die Packung zu applizierenden Grundkörper, einem Öffnungselement zum Durchstoßen der Packungswandung und einem Deckel, wobei Öffnungselement und Deckel um jeweils eine Achse schwenkbar im Grundkörper gelagert sind und wobei das Öffnungselement (4, 24) in seinem in die Packung hineinschwenkbaren Teil eine umlaufende Schneide (7, 27) aufweist, die so scharf ausgebildet ist, dass sie beim Öffnungsvorgang das Material der Packung ohne jegliche vorbereitete Schwächung zerschneidet, dadurch gekennzeichnet, dass das Öffnungselement (4, 24) mit einem Handgriff versehen ist und dass der Deckel vom Öffnungselement betätigbar ist.

2. Ausgießelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Öffnungselement (4, 24) in seinem vorderen Bereich wenigstens einen Zahn (8, 28) zum Durchstechen der Packungswandung aufweist.

3. Ausgießelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Öffnungselement (4) und/oder der Deckel (10) jeweils mittels zweier Achsstümpfe (9, 11) gelenkig im Grundkörper (1) gelagert sind.

4. Ausgießelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Öffnungselement (24) und/oder

der Deckel (30) jeweils mittels wenigstens einem Filmscharnier (31) gelenkig mit dem Grundkörper (21) verbunden sind.

5. Ausgießelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerung von Öffnungselement (4, 24) und Deckel (10, 30) derart gestaltet ist, dass die Betätigung des Deckels (10, 30) beim Öffnungsvorgang durch das Öffnungselement (4, 24) erst nach dem Eindringen der Schneide (7, 27) in das Packungsmaterial erfolgt.

6. Ausgießelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (1, 21) im Gießbereich mit einer Gießtülle (12, 32) versehen ist, welche vom Deckel (10, 30) im geschlossenen Zustand dicht verschlossen wird.

7. Ausgießelement nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Öffnungselement (4, 24) in seiner geöffneten Stellung um etwa 90° verschwenkt ist.

8. Ausgießelement nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (10, 30) in seiner geöffneten Stellung um etwa 45° verschwenkt ist.

9. Ausgießelement nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Öffnungselement (24) auf seiner Unterseite mit wenigstens einem Dorn (38) zur Erzeugung einer Entlüftungsöffnung beim erstmaligen Öffnungsvorgang versehen ist.

10. Ausgießelement nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Dorn (38) eine Mehrzahl dreieckiger Rippen aufweist.

11. Ausgießelement nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (21) in seinem hinteren Bereich kammerartig ausgebildet ist, dass die Kammer (35) wenigstens eine Öffnung (36) aufweist und dass das Öffnungselement (24) einen Stopfen (37) zum Freigeben bzw. Verschließen dieser Öffnung (36) aufweist.

12. Ausgießelement nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Stopfen (37) tubusartig ausgebildet ist und in seinem Endbereich eine Verdickung aufweist, welche ein Einrasten des Öffnungselementes (24) in den Grundkörper (21) ermöglicht.

II. Mit der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren gemäß Artikel 17(3)a) und Regel 40.1 PCT mit Absendedatum 26. September 2006 wurde die Anmelderin durch die Internationale Recherchenbehörde aufgrund festgestellter mangelnder Einheitlichkeit *a posteriori* (d.h. nach Berücksichtigung des Standes der Technik) zur Entrichtung zusätzlicher Recherchegebühren für vier zusätzliche Erfindungen aufgefordert.

Danach umfasse die Anmeldung fünf Erfindungen, nämlich:

Ansprüche 1, 2, 7 und 8:

Ausgießelement zum problemlosen Öffnen von Verpackungen

Ansprüche 3 und 4:

Ermöglichung einer Relativbewegung zwischen zwei Teilen einer Verbindung

Ansprüche 5 und 6:

Ausschließung einer Kontaminierung an einem Ausgießelement

Ansprüche 9 und 10:

Ausgießelement, das eine Entlüftung einer Packung ermöglicht und

Ansprüche 11 und 12:

Ausgießelement, das durch ein akustisches oder optisches Signal die Schließstellung des Öffnungselementes anzeigt.

In der Aufforderung wurde auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: DE-A-196 35 087

D2: WO-A-01/21 492

D3: US-B-6 554 181

D4: US-B-6 536 627,

wobei dem Gegenstand des Anspruchs 1, ausgehend von entweder D1 oder D2 als nächstliegendem Stand der Technik, jeweils in Kombination mit der Lehre der D3 oder D4, die erfinderische Tätigkeit abgesprochen wurde.

III. Mit Eingabe vom 26. Oktober 2006 hat die Anmelderin vier zusätzliche Recherchegebühren entrichtet. Die Zahlung

erfolgte unter Widerspruch, der von der Anmelderin im wesentlichen damit begründet wurde, dass die Beanspruchung von Ausgießelementen, die jeweils mehrere Funktionen auf einmal erfüllten, mit der Frage der Einheitlichkeit der Erfindung nichts gemein habe. Dies gelte entsprechend betreffend die durch die abhängigen Ansprüche beanspruchten weiteren Ausgestaltungen des Ausgießelementes.

- IV. Mit der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts nach Regel 44.1 PCT mit Absendedatum 8. Februar 2007 wurde die Anmelderin aufgefordert die Widerspruchsgebühr zu entrichten weil ein aus drei Mitgliedern bestehender Überprüfungsausschuss festgestellt habe, dass die Aufforderung zur Entrichtung der zusätzlichen Recherchegebühren zutreffend war.
- V. Mit Eingabe vom 7. März 2007 teilte die Anmelderin mit, dass die Widerspruchsgebühr entrichtet worden sei. In Ergänzung der Begründung des Widerspruchs verwies die Anmelderin darauf, dass der Anspruch 1 klar sei und dass die Aufteilung der Ansprüche in fünf Gruppen willkürlich erscheine.

Dieser Eingabe ist in Verbindung mit der in Bezug genommenen früheren Eingabe vom 26. Oktober 2006 der Antrag zu entnehmen dem Widerspruch stattzugeben, die zusätzlich entrichteten Recherchegebühren zu erstatten und die Widerspruchsgebühr zurückzuzahlen.

## Entscheidungsgründe

1. Die vorliegende Anmeldung hat das Internationale Anmeldedatum vom 3. Juli 2007, so dass der PCT-Vertrag in der ab 1. April 2005 geltenden Fassung anzuwenden ist.

Die Kammer geht von der Zuständigkeit der Beschwerdekammern zum Überprüfen des Widerspruchs bis zum Inkrafttreten der revidierten Fassung des EPÜ (EPÜ 2000) aus und folgt damit der sich mittlerweile diesbezüglich herausgebildeten Rechtsprechung (vgl. bspw. W 0018/06; W 0020/06; W 0024/06 und W 0001/07).

2. Nach Regel 13.1 PCT darf sich die Internationale Anmeldung nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammenhängen, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.
3. Im vorliegenden Fall wurde der Anmelder durch Aufforderung nach Artikel 17(3)a) und Regel 40.1 PCT mit Absendedatum 26. September 2006 durch die Internationale Recherchenbehörde, aufgrund einer festgestellten mangelnden Einheitlichkeit *a posteriori*, zur Zahlung von vier zusätzlichen Gebühren aufgefordert.

Der Anmelder zahlte die vier zusätzlichen Recherchegebühren unter Widerspruch.

- 3.1 Nach Prüfung des Widerspruchs durch ein Überprüfungsgrremium der Internationalen Recherchenbehörde wurde die Anmelderin mit auf den 8. Februar 2007 datierter Aufforderung zur Zahlung der Widerspruchsgebühr gemäß Regel 40.2e) PCT zur Entrichtung der Widerspruchsgebühr aufgefordert.

Der Anmelder entrichtete die Widerspruchsgebühr fristgerecht.

Der Widerspruch gilt damit als erhoben (Regel 40.2e) PCT).

4. Die Auffassung der mangelnden Einheitlichkeit war durch die Internationale Recherchenbehörde damit begründet worden, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber den Entgegenhaltungen D1 oder D2 als nächstliegendem Stand der Technik, jeweils in Kombination mit entweder D3 oder D4, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Das als unklar angesehene Merkmal des Anspruchs 1, nach dem

a) das Öffnungselement eine umlaufende Schneide (7, 27) aufweist, die

b) "so scharf ausgebildet ist, dass sie beim Öffnungsvorgang das Material der Packung ohne jegliche vorbereitete Schwächung zerschneidet"

blieb bei der Beurteilung des Anspruchs 1 außer betracht.

- 4.1 Nach Auffassung der Internationalen Recherchenbehörde enthalten die Ansprüche folgende Gruppen von Erfindungen im Sinne der Regel 13.1 PCT, die nicht so zusammenhängen, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen:

Ansprüche 1, 2, 7 und 8:

Ausgießelement, das ein problemloses Öffnen von Verpackungen gewährleistet

Ansprüche 3 und 4:

Verbindung zwischen zwei Teilen, die eine relative Bewegung zwischen den Teilen ermöglicht

Ansprüche 5 und 6:

Ausgießelement in dem eine Kontamination des Giessbereichs ausgeschlossen ist

Ansprüche 9 und 10:

Ausgießelement, das eine Entlüftung der Verpackung ermöglicht

Ansprüche 11 und 12:

Ausgießelement, das akustisch oder optisch das Erreichen der Schließstellung des Öffnungselementes signalisiert.

- 4.2 Die Anmelderin führte in der Begründung des Widerspruchs aus, dass das oben genannte Merkmal b) des Anspruchs 1 zu berücksichtigen sei, weil es die Härte der Schneide des Öffnungselementes über das zu schneidende Material, das als Karton/Kunststoff- Verbundmaterial aus der Praxis bekannt sei und in der vorliegenden Anmeldung ausführlich beschrieben werde, definiere.

Nach Auffassung der Anmelderin scheine weiterhin die Aufteilung der Ansprüche in die einzelnen Gruppen willkürlich zu sein. Aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 ergebe sich, dass die Unteransprüche keine selbständigen Erfindungen betreffen sondern auf zweckmäßige Ausbildungen des Gegenstands des Anspruchs 1 gerichtet seien.

5. Die Kammer stimmt den Ausführungen der Internationalen Recherchenbehörde hinsichtlich der Beurteilung des Merkmals b) teilweise zu. Durch dieses Merkmal soll eine Eigenschaft des Gegenstandes des Anspruchs 1, nämlich die scharfe Ausbildung der Schneide, derart, dass sie beim Öffnungsvorgang das Material der Packung ohne jegliche vorbereitete Schwächung zerschneidet, durch Bezugnahme auf ein Zusammenwirken mit einem Drittgegenstand, nämlich einer Packung, definiert werden.

Dieser Definition mangelt es an der erforderlichen Klarheit des Gegenstandes für den Schutz begehrt wird, weil dem Gegenstand des Anspruchs 1 nicht entnommen werden kann mit welcher Art von Packung er in welcher Weise zusammenwirken soll.

Wie seitens der Anmelderin zutreffend ausgeführt gibt es eine nahezu unüberschaubare Vielfalt von Packungen. Ohne zusätzliche diesbezügliche Definition ist dem Anspruch 1 nicht zu entnehmen mit welcher Art von Packung das Ausgießelement zusammenwirken soll und damit die Schneide das Material ohne jegliche vorbereitende Schwächung zerschneidet.

Zu berücksichtigen ist vorliegend allerdings, dass es sich bei der derzeitigen Prüfung im Hinblick auf die Voraussetzungen einer *a posteriori* Uneinheitlichkeit um eine vorläufige Meinungsbildung handelt, und nicht um eine materiellrechtliche Prüfung (siehe G 2/89; Gründe Punkt 8.1. und 8.2). Für die Recherche ist nur von Belang, um welche technischen Merkmale es sich handelt.

- 5.1 Vorliegend ist die beanspruchte technische Lehre durchaus verständlich, so dass kein Grund dafür besteht,

das angesprochene Merkmal bei dieser Prüfung und Recherche unberücksichtigt zu lassen. Vergleich mit den PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die vorläufige Prüfung, Abschnitte 15.18 and 15.21 zeigt, dass die Recherche sich auf die in den Ansprüchen definierte Erfindung richten soll, unter Berücksichtigung der Beschreibung und Zeichnungen. Es soll auch der Gegenstand berücksichtigt werden, auf den die Ansprüche bei einer klarstellenden Änderung vernünftigerweise gerichtet werden könnten.

- 5.2 Mangelnde Klarheit kann im vorliegenden Fall somit nicht zur Folge haben, dass das betreffende Merkmal bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung unberücksichtigt bleibt, denn nach dem PCT ist dies nicht vorgesehen. Mangelnde Klarheit der Ansprüche (Artikel 6 PCT) kann durch die Internationale Recherchenbehörde nur als Begründung für das Nicht-Durchführen einer sinnvollen Recherche (Artikel 17(2)(a)(ii) PCT) für die gesamte Anmeldung, bzw. für bestimmte Ansprüche, herangezogen werden, nicht jedoch bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung (siehe z.B. W 31/88 (ABl. EPA 1990, 134), W 7/89, W 59/90, W 9/02 und W 21/04).

Es kann durchaus sein, dass ein unklares Merkmal (Teil der) Grundlage einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee einer Gruppe von Erfindungen bilden kann (siehe z.B. W 9/02, Punkt 6 der Gründe).

Bereits durch das Nicht-Berücksichtigen dieses Merkmals ist die Begründung der Internationalen Recherchenbehörde für ihren Einwand der mangelnden Einheitlichkeit der Erfindung fehlerhaft.

- 5.3 Obwohl das besagte Merkmal bezüglich des Umfangs des Gegenstandes für den Schutz begehrt wird zur Unklarheit führt, ist nicht festzustellen, dass es technisch unverständlich ist: die umlaufende Schneide des Öffnungselements soll so ausgebildet sein, dass sie Schneiden kann und zwar in einem solchen Zusammenhang mit der Packung, dass letztere keine vorbereitete Schwächung aufzuweisen braucht.

In dieser Hinsicht kann die Kammer nur feststellen, dass die von der Internationalen Recherchenbehörde angeführten Dokumente D1 und D2 keine derartige Wirkung haben, denn sie weisen beide ein Öffnungselement ohne Schneide und eine Packung mit einer vorbereiteten Schwächungszone auf (vgl. D1, Spalte 1, Zeilen 3 - 11; Figuren 1 - 3; D2, Seite 8, Zeilen 1 - 11). Letzteres gilt gleichermaßen für die Dokumente D3 und D4, die ebenfalls von einer Packung mit einer solchen Zone ausgehen, die allerdings bei Betätigung des Öffnungselements durch dessen Schneide zerschnitten wird.

Auch eine Kombination der Lehre der D1 bzw. D2, jeweils für sich, mit der Lehre der D3 oder D4 führt nicht in offensichtlicher Weise zu diesem Merkmal, nach dem die Schneide so scharf ausgebildet ist, dass sie beim Öffnungsvorgang das Material der Packung ohne jegliche vorbereitete Schwächung zerschneidet; dieses Merkmal bildet somit die Grundlage für die einzige allgemeine erfinderische Idee der in der Aufforderung der Internationalen Recherchenbehörde genannten Gruppe von Erfindungen.

5.4 Die Kammer ist folglich der Auffassung, dass die Internationale Recherchenbehörde unzutreffender Weise zur Zahlung zusätzlicher Gebühren Recherchegebühren aufgefordert hat, so dass der Widerspruch im Ergebnis begründet ist. Gemäß Regel 40.2c) PCT sind daher die zusätzlichen Recherchegebühren zusammen mit der Widerspruchsgebühr zurückzuzahlen.

### **Entscheidungsformel**

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

Die Rückzahlung der zusätzlichen Recherchegebühren sowie der Widerspruchsgebühr wird angeordnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

G. Rauh

H. Meinders