

Veröffentlichung im Amtsblatt	J/Nein
Publication in the Official Journal	Y/No
Publication au Journal Officiel	O/Non

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : W 17/88 - 3.2.1

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : PCT/EP 88/000 23

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication :

Bezeichnung der Erfindung: Befestiger sowie Verfahren zur Herstellung von  
Title of invention: Befestigern  
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : F 16 B 35/00, B 23 K 35/02, B 23 K 11/32  
F 16 B 25/10, F 16 B 19/00, F 16 B 19/08  
F 16 B 19/14

### ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 21. September 1988

Anmelder / Applicant / Demandeur : a) SFS Stadler AG  
b) Dipl.-Ing. Gerhard Bögel

Patentinhaber / Proprietor of the patent /  
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ / EPC / CBE PCT Regeln 13.1, 13.4 und 40.2 c.

Schlagwort / Keyword / Mot clé : Einheitlichkeit a posteriori

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Europäisches  
Patentamt

European Patent  
Office

Office européen  
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: W 17/88 - 3.2.1

Internationale Anmeldung PCT/EP 88/000 23



**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1  
vom 21. September 1988

Anmelderin:

- a) SFS Stadler AG  
Nefenstraße 30  
CH-9435 Heerbrugg
- b) Dipl.-Ing. Gerhard Bögel  
Weingartenstraße 8  
CH-9436 Balgach

Vertreter:

Patentanwalt  
Dipl.-Ing. Herbert Hefel  
Egelseestraße 65a  
A-6800 Feldkirch

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 (Zweigstelle Den Haag) vom 18. Mai 1988 zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel  
Mitglied: F. Brösamle  
Mitglied: F. Benussi

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelder haben am 14. Januar 1988 die internationale Anmeldung PCT/EP 88/00 23 eingereicht.
- II. In einer "Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren" gemäß Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a) PCT und Regel 40.1 PCT vom 18. Mai 1988 hat die als "Internationale Recherchenbehörde" tätige Zweigstelle des Europäischen Patentamts in Den Haag den Anmeldern mitgeteilt, daß sie der Auffassung sei, daß die vorgenannte internationale Anmeldung nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit entspreche (fehlende Einheitlichkeit à posteriori). Im einzelnen legte sie dar, daß ihrer Meinung nach fünfzehn Ansprüche bzw. Anspruchsgruppen mit jeweils verschiedenem Sachverhalt gegeben seien, nämlich:
1. Patentansprüche 1 - 3, 29, 30:  
Befestiger aus wenigstens zwei, durch ein Kondensatorschweißverfahren verbundenen Abschnitten. Verfahren zur Herstellung von Befestigern.
  2. Ansprüche 4, 6 - 10:  
Blindnietbefestiger.
  3. Anspruch 5:  
Bechernietbefestiger.
  4. Ansprüche 11, 17 - 19:  
Befestiger versehen mit einer Eindring Spitze mit größerem Durchmesser als dem des Schaftes.
  5. Ansprüche 12 - 16:  
Einschlagbarer oder einschießbarer Dübel.
  6. Ansprüche 20, 21:  
Rohrförmiger Dübel.

7. Anspruch 22:  
Befestiger aus einsatzgehärtetem Kohlenstoffstahl und rostfreiem Stahl.
8. Anspruch 23:  
Befestiger aus Stahl mit einem Kohlenstoffgehalt bis ca. 0,4% und rostfreiem Stahl.

---

9. Anspruch 24:  
Befestiger aus Kohlenstoffstahl und Aluminium.
10. Befestiger aus einem härtbaren, martensitischen Chromstahl und rostfreiem Stahl.
11. Befestiger aus Hochleistungsschnellschnitt-Stahl und rostfreiem Stahl.
12. Anspruch 27:  
Befestiger aus Kohlenstoffstahl.
13. Anspruch 28:  
Befestiger mit wenigstens einem Abschnitt aus rostfreiem, austenitischen Stahl.
14. Anspruch 31:  
Verfahren, wobei nach dem Schweißvorgang die Bearbeitung der Bohrspitze, Eindring Spitze od. dgl. erfolgt.
15. Anspruch 32:  
Verfahren, wobei ein Streifen mit den vorgestanzten und -geprägten sowie gehärteten Abschnitten der Schweißvorrichtung zugeführt wird.

Die vorgenannte "Internationale Recherchenbehörde" hat im Anschluß an die Auflistung der vorliegenden Anspruchsgruppen festgestellt, daß die in den unabhängigen Ansprüchen 1 bzw. 29 genannte der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe nicht neu, sondern bereits gelöst sei oder keine erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik gemäß JP-A-57-152 378, GB-A-606 572 und US-A-2 153 702 aufweise.

Sie führt ferner sinngemäß aus, daß die den unabhängigen Ansprüchen 1 und 29 zugrunde liegende ursprüngliche allgemeine Idee, die auch den Gegenstand der abhängigen Ansprüche einschließt, deshalb nicht mehr als erfinderisch angesehen werden könne.

III. Die Anmelder haben mit dem am 14. Juni 1988 eingegangenen Schreiben vom 10. Juni 1988 zusätzliche vier Recherchegebühren unter Widerspruch gezahlt und zwar für die Anspruchsgruppen Nr. 2 bis 5 gemäß Auflistung unter vorstehender Ziffer II.

Für die Anspruchsgruppen Nr. 6 bis 15 gemäß vorstehender Auflistung würden keine zusätzlichen Recherchegebühren entrichtet, weil dies eine unzumutbare Belastung der Anmelder darstelle.

Der Widerspruch wird wie folgt begründet:

- a) Allein aus der Tatsache, daß die Recherche in verschiedenen Klassifikationseinheiten erfolgen müsse, könne nicht der Schluß gezogen werden, daß das Schutzbegehren uneinheitlich sei, da der Anspruch 1 bereits durch seine Alternativen "Bohrspitze, Eindring Spitze od. dgl." bzw. "Schaft, Gewindschaft, Dübel, Nietkörper, Nietschaft, Bolzen od. dgl." eine Recherche in verschiedenen Klassifikationseinheiten erforderlich mache. Eine breit anzulegende Recherche sei aber keine zusätzliche Recherche.

Die Anspruchsgruppen 2 bis 6 erfordern somit keine zusätzliche Recherchentätigkeit.

- b) Es sei nicht einsehbar, warum die Maßnahmen der Ansprüche 31 und 32 nicht in Zusammenhang mit dem Schweißvorgang zu sehen sein sollen, der Gegenstand der Ansprüche 29 und 30 ist.
- c) Schon im Anspruch 1 sei eine Materialeinschränkung gegeben ("aus härtbarem bzw. durchhärtbarem ..." bzw. "aus einem anderen metallischen ..."), so daß die abhängigen Ansprüche 22 bis 28 sich dieser Lehre unterordnen würden, dergestalt, daß sie konkrete Werkstoffhinweise gäben.
- d) Die nicht erfolgte Recherche der Anspruchsgruppen 6 bis 15 sei zum Schaden der Anmelder, sie sei nach deren Auffassung das Ergebnis einer verfehlten Ansicht der Frage der Einheitlichkeit.

Zusammenfassend beantragen die Anmelder die Rückerstattung der zusätzlich entrichteten Recherchegebühren.

### Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2 c) PCT, da die Anmelder die dort angegebenen Erfordernisse erfüllt haben und zwar innerhalb der hierfür in Regel 40.3 PCT in Verbindung mit Artikel 17 (3) (a) PCT vorgesehenen Frist.
2. Die Aufforderung gemäß Artikel 17 (3) (a) PCT enthält eine Begründung im Sinne von Regel 40.1 PCT für die Feststellung, die Anmeldung entspreche nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit.

3. Erkennbar hat die "Internationale Recherchenbehörde" die Anmeldung als uneinheitlich "a posteriori" bewertet, indem sie davon ausgeht, daß die beiden unabhängigen Ansprüche 1 und 29 aufgrund des ermittelten Standes der Technik fallen.
- 3.1 Die abhängigen Ansprüche 2 bis 28 und 30 bis 32 haben Ausgestaltungen dieses Befestigers bzw. dieses Verfahrens zum Inhalt. Sie stehen damit a priori in einem einheitlichen erfinderischen Zusammenhang damit, der durch die Tatsache gegeben ist, daß ein bestimmtes Schweißverfahren für die Verbindung zweier Teile vorgeschrieben wird, wobei diese Teile die im Anspruch 1 näher spezifizierten Randbedingungen erfüllen müssen. Die in Anspruch 1 herausgestellten Alternativen wie Bohrspitze, Eindring Spitze, Schaft, Gewindenschaft, Dübel usw. bilden hierbei die Basis für die abhängigen Ansprüche und erlauben es somit die Ausgestaltung dieser Alternativen in abhängigen Ansprüchen herauszustellen.
- 3.2 Die Fragestellung bezüglich der Einheitlichkeit des Schutzbegehrens verlagert sich indes bei Vorliegen eines relevanten Standes der Technik, nämlich dann, wenn dieser ergibt, daß der oder die unabhängigen Ansprüche nicht patentfähig sind, sei es aus Gründen fehlender Neuheit, sei es aus Gründen fehlender erfinderischer Tätigkeit, da dann zu prüfen ist, ob die verbleibenden Ansprüche noch durch eine gemeinsame erfinderische Idee miteinander verbunden sind.
- 3.3 Zunächst stellt sich für die Kammer die Frage, ob das tragende kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1, nämlich Verbinden der wenigstens zwei Teile durch ein Kondensator-schweißverfahren am fertigen Produkt nachweisbar ist d.h. mit anderen Worten, ob es zur Charakterisierung des Produktes dienlich ist.

Seitens der Kammer wird die Auffassung vertreten, daß am fertigen Produkt "Befestiger" nicht erkennbar ist, mit welchem Schweißverfahren seine Einzelteile verbunden worden sind so daß selbst bei Zuhilfenahme von Schliffbildern od. dgl. nicht der Nachweis führbar ist, daß das Kondensatorschweißverfahren das die Verbindung bewirkende Verfahren war. Mithin ist nach Auffassung der Kammer der ~~Hinweis im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1~~ "durch ein Kondensatorschweißverfahren verbunden ist" in einem Gegenstandsanspruch fehl am Platze und der Gegenstand von Anspruch 1 z.B. durch die US-A-2 153 702 im wesentlichen neuheitsschädlich getroffen, vgl. insbesondere deren Figuren 1 bis 4 bzw. Ansprüche 1 bis 3, wonach es bekannt ist zwei Abschnitte (10a, 10b; 11a, 11b; 12a, 12b; 13a, 13b) verschiedenen Materials bzw. mit verschiedenem Materialgefüge oder Härtegrad (z. B. Austenit und Eisen oder Stahl bzw. Chromstahl und Stahl bzw. Chrom-Nickelstahl und Stahl) miteinander durch ein Schweißverfahren (offenbar Widerstandsschweißen) miteinander zu verbinden. Es liegt nach Auffassung der Kammer ohne weiteres im Griffbereich des Fachmannes die Abschnitte als "Bohrspitze, Eindring Spitze od. dgl." zu gestalten bzw. im Anschluß an das Schweißverfahren zu bearbeiten bzw. "einen Schaft, Gewindeschaft, Dübel, Nietkörper, Nietschaft, Bolzen od. dgl." als den anderen Abschnitt auszuwählen, zumal die US-A-2 153 702 in Figuren 1 bis 4 bereits verschiedene Kombinationen aufzeigt, und zwar gemäß Seite 2, rechte Spalte, Zeilen 49 bis 60 für Teile an Kraftfahrzeugen, in Haushaltsgegenständen sowie für Innen- und Außenanwendungen bei Bauten. Bereits aus dieser Sicht fällt Anspruch 1.

- 3.4 Bezüglich des Schweißverfahrens ist hingegen die JP-A-57-152 378 relevanter als die vorgenannte US-Patentschrift, da sie langgestreckte Teile verbindet

mittels eines Schweißverfahrens auf der Basis "arc electric discharging between the two members". Für den Fachmann ist dies ein klarer Hinweis auf jene Schweißverfahren, die mit elektrischer Lichtbogenentladung arbeiten. Eines dieser Verfahren ist das Kondensatorschweißverfahren. Es bedurfte mithin nur noch der Auswahl eines geeigneten Schweißverfahrens auf der Basis elektrischer Lichtbogenentladung. Wie die Anmelder in der Beschreibungseinleitung Seite 5 Abs. 4 selbst herausstellen ist das Kondensatorschweißen als solches bestens bekannt z.B. für das Verbinden von Bolzen und Blechen, so daß sein Einsatz in Kenntnis der JP-A-57-152 378 für den angegebenen Zweck naheliegend ist, da diese Druckschrift bereits die Auswahl der möglichen Schweißverfahren auf diejenigen mit Lichtbogen-Entladung erheblich einengt. Auch aus dieser Sicht fällt Anspruch 1, da sein Gegenstand nicht mehr auf erfinderischer Tätigkeit beruht, Artikel 33 (3) PCT.

- 3.5 Nach Fortfall des Anspruchs 1 ist keine einzige allgemeine erfinderische Idee mehr erkennbar, die die vorstehend genannten Ansprüche bzw. Anspruchsgruppen 1. bis 5. miteinander verbindet, wie die nachfolgenden Erläuterungen verdeutlichen.
- 3.5.1 Die Ansprüche 4 und 6 bis 10 der Gruppe 2. bilden allerdings nach Auffassung der Kammer mit dem die Gruppe 3. bildenden Anspruch 5 eine Erfindungseinheit, da sie insgesamt auf einen Blindnietbefestiger gerichtet sind und somit dieselbe zu lösende Aufgabe betreffen. Insoweit kann die Kammer der Beurteilung seitens der Internationalen Recherchenbehörde (Erfindung Nr. 2 bzw. 3) nicht folgen.

3.5.2 Die Kammer sieht aber in Gruppe 2. und 3. gegenüber der Gruppe 1 und gegenüber den Gruppen 4. bzw. 5. jeweils eine andere Erfindung, da die Gruppe 1 die Aufgabe löst, ein Schweißverfahren für die Verbindung zweier Teile zu optimieren (Vorbereitung der Schweißpartner gemäß Anspruch 2, 3 und 30 bzw. Festlegung der Schweißparameter gemäß Anspruch 29), während der Gruppe 2. und 3. die Aufgabe zugrunde liegt, einen Bildnietbefestiger zu optimieren und Gruppe 4. einen Befestiger mit Eindring Spitze speziell ausbildet; Gruppe 5. ist schließlich auf die Ausgestaltung eines Dübels gerichtet.

Die den Gruppen 1., 2. und 3., 4. bzw. 5. jeweils zugehörenden Ansprüche betreffen daher verschiedene Gegenstände und deren Problematik, die nicht von einem einzigen erfinderischen Konzept getragen sind.

4. Daraus folgt, daß der Einwand mangelnder Einheitlichkeit der Anmeldung a posteriori seitens der Internationalen Recherchenbehörde bezüglich der Beurteilung der Gruppen 1., 4. und 5. zutreffend war, bezüglich der Gruppen 2. und 3. indes insoweit unzutreffend war, als diese eine Erfindung betreffen, die aber uneinheitlich ist mit denen der Gruppen 1., 4. und 5. Im Ergebnis ist somit die Rückzahlung einer Recherchegebühr sachlich gerechtfertigt. Da die Anmelder gegen die Beurteilung der Gruppen 6. bis 15. durch die Internationale Recherchenbehörde keinen Widerspruch eingelegt haben, fehlt die Basis für eine diesbezügliche Stellungnahme seitens der Kammer.
5. Zu den unter III. angeführten Gründen der Anmelder sei festgehalten, daß
  - a) die Notwendigkeit einer breiten Recherche für die Ansprüche 1 und 29 nicht gegeben war, weil diese Ansprüche aus den genannten Gründen nicht mehr

bestandsfähig sind, wobei allerdings den Anmeldern darin recht zu geben ist, daß die Notwendigkeit einer Recherche in unterschiedlichen Klassifikationseinheiten für sich allein keinen Einwand fehlender Einheitlichkeit rechtfertigen würde,

- b) gegen die Einstufung der Ansprüche 31 und 32 kein Widerspruch eingelegt wurde und die Kammer insofern hierüber nicht befinden kann, was auch bezüglich der Ansprüche 22 bis 28 bzw. der Gruppen 6. bis 15. gilt.

Dem Widerspruch der Anmelder kann somit nur im sachlich begründeten Umfang entsprochen werden.

#### Entscheidungsformel

#### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Rückzahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr wird angeordnet.
2. Hinsichtlich der übrigen Recherchegebühren wird der Widerspruch zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

S. Fabiani

Der Vorsitzende:

F. Gumbel  
)