

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : W 18/90 - 3.2.1

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : PCT/CH89/00 213

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

Bezeichnung der Erfindung: Verfahren, Bauteile und Verbindungselement zum  
Title of invention: formschlüssigen Verbinden von zwei flächig aufeinander-  
Titre de l'invention : liegenden Bauteilen, sowie Vorrichtung zur Herstellung  
der Bauteile

Klassifikation / Classification / Classement : F16B 3/00, F16B 5/00, F16B 12/24, E04B 1/61,  
B23D 45/14, B23D 61/02

### ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 17. August 1990

Anmelder / Applicant / Demandeur : Rudolf Tanner

Patentinhaber / Proprietor of the patent /  
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ / EPC / CBE PCT Artikel 17 (3) (a), Regeln 13.1, 13.2 und 40

Schlagwort / Keyword / Mot clé : "Uneinheitlichkeit 'a posteriori' (ja)"

Leitsatz / Headnote / Sommaire



**Aktenzeichen: W 18/90 - 3.2.1**  
**Internationale Anmeldung PCT/CH89/00 213**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1**  
**vom 17. August 1990**

**Anmelder:**

**Rudolf Tanner**  
**Bullingerstraße 26**  
**CH-8004 Zürich (CH)**

**Vertreter:**

**Patentanwaltbüro Feldmann AG**  
**Kanalstraße 17**  
**CH-8152 Glattbrugg (CH)**

**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 20. März 1990 zur Zahlung einer zusätzlichen  
Recherchegebühr.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender: F. Gumbel**  
**Mitglied: S. Crane**  
**Mitglied: J.-C. Saisset**

## Sachverhalt und Anträge

- I. Der Anmelder hat am 6. Dezember 1989 beim Bundesamt für geistiges Eigentum in der Schweiz die internationale Anmeldung PCT/CH89/00 213 eingereicht.
- II. Mit einer Mitteilung vom 20. März 1990 hat das Europäische Patentamt in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde (IRB) den Anmelder, gestützt auf Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT, zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr aufgefordert. Es wird darin die Auffassung vertreten, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspreche.

Zur Begründung werden den Patentansprüchen wie folgt zwei Erfindungen zugeordnet:

1. Patentansprüche 1-6: Verfahren zum formschlüssigen Verbinden und zugehöriges Verbindungselement
2. Patentansprüche 7-9: Kreissägeblätter-Vorrichtung mit zwei zueinander geneigt angeordneten Sägeblättern.

Die der Anmeldung zugrundeliegende allgemeine Aufgabe sei nicht neu, sondern bereits gelöst, oder sie weise keine erfinderische Tätigkeit auf gegenüber dem Stand der Technik gemäß den Dokumenten US-A-4 052 832, FR-A-1 599 293 und/oder US-A-3 603 053.

Es könnten nun zwei unabhängig voneinander bestehende technische Aufgaben festgestellt werden:

- 1) Die Verbindung von Teilen mittels eines Verfahrens nach den Ansprüchen 2-4 und das zugehörige Verbindungselement nach den Ansprüchen 5 und 6.
- 2) Eine Vorrichtung zur Herstellung von Nuten mittels zweier zueinander geneigter Kreissägeblätter, insbesondere ein Gerät, das einem Heimwerker zur Verfügung stehen kann (Ansprüche 7-9).

Die technischen Maßnahmen zur Lösung der zweiten Aufgabe stützten sich auf eine andere erfinderische Idee, die unabhängig sei von der Idee, die zur Lösung der ersten Aufgabe - nämlich die Maßnahmen zur Verbindung von Teilen - erforderlich sei.

III. Der Anmelder hat mit Schreiben vom 12. April 1990, eingegangen am 18. April 1990, die zusätzliche Recherchengebühr für die Ansprüche 7 bis 9 unter Widerspruch entrichtet.

IV. Im Widerspruchsschriftsatz macht der Anmelder im wesentlichen folgendes geltend:

Bei der vorliegenden Erfindung handele es sich um eine Kombination gemäß Regel 13.2 (ii) PCT.

Die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung könne und dürfe nur aufgrund der Anmeldeunterlagen erfolgen und nicht basierend auf einer möglichen späteren mangelnden Einheitlichkeit nach der Einschränkung der Erfindung im Hinblick auf den durch die Recherche erhaltenen neuen Kenntnisstand bezüglich der Neuheit der Erfindung.

Im vorliegenden Fall sei eine Wertung des Recherchenzwischenresultats vorgenommen und im Lichte dieser neuen Erkenntnisse die Einheitlichkeit der Erfindung neu beurteilt worden.

Dies komme einer Wertung der Recherche gleich, die eigentlich nur der Prüfungsbehörde zustehe. Die hier vorgenommene Wertung sei ein Verstoß gegen Regel 43.9 PCT. Die Einheitlichkeit der Erfindung habe aufgrund der eingereichten Unterlagen zu erfolgen und nicht im Hinblick auf spätere Änderungen der Ansprüche und einer neuen Formulierung der Aufgabe der Erfindung.

Darüber hinaus sei das Verfahren nach dem Anspruch 1 in der Tat neu.

V. Der Anmelder beantragt deshalb die Rückzahlung der zusätzlichen Gebühr.

VI. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 7 haben folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zum formschlüssigen Verbinden von zwei flächig aufeinanderliegenden Bauteilen, dadurch gekennzeichnet, daß

(a) in jedem Bauteil (1, 2) mindestens je zwei einerseits zur Verbindungsfläche (3) und andererseits zueinander geneigt verlaufende Nuten (4) eingefräst werden, die in eine gemeinsame Öffnung münden,

(b) in jede Nute eines Bauteils (1, 2) je ein Schenkel eines Verbindungs-Elementes (5, 6), bestehend aus zwei im Querschnitt V-förmigen Profilen eingesteckt oder eingeschoben wird, und

(c) schließlich das zweite mit Nuten (4) versehene Bauteil in Längsrichtung der Nuten auf das erste Bauteil aufgeschoben wird, daß die geneigt nach oben ragenden Schenkel des bereits eingelegten oder eingeschobenen

Verbindungselementes in die Nuten des zweiten Bauteiles hineingleiten."

"7. Vorrichtung zur Herstellung von Bauteilen für eine Verbindung gemäß dem Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Auflageplattform (15) mit verschiebbarer und arretierbarer Anschlagleiste vorhanden ist, durch welche Auflageplattform zwei zueinander geneigt angeordnete Kreissägeblätter (14) ragen, die von einem gemeinsamen Motor getrieben sind."

#### Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch entspricht den Erfordernissen der Regel 40.2 PCT; er ist daher zulässig.
2. Der Auffassung des Anmelders, es handle sich bei den vorliegenden Ansprüchen 1 und 7 um eine Kombination gemäß Regel 13.2 (ii) PCT, kann sich die Kammer nicht anschließen. Die Regel 13.2 (ii) besagt nämlich, daß es zulässig ist, mit einem unabhängigen Anspruch für ein bestimmtes Verfahren einen unabhängigen Anspruch für eine Vorrichtung, die zur Ausführung dieses Verfahrens besonders entwickelt wurde, zu verbinden. Wie aber aus dem oben wiedergegebenen Wortlaut der Ansprüche ohne weiteres ersichtlich ist, richtet sich der Anspruch 7 nicht auf eine Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens nach dem Anspruch 1 insgesamt, sondern auf eine Vorrichtung, die geeignet ist, den Teilschritt (a) dieses Verfahrens durchzuführen. Dies muß aber nicht bedeuten, daß die Kombination der vorliegenden Ansprüche 1 und 7 nicht zulässig ist, denn die Regel 13.2 enthält keine erschöpfende Aufzählung sämtlicher zulässiger Möglichkeiten.

3. Bei der Beurteilung der Einheitlichkeit im vorliegenden Fall kommt es vielmehr darauf an, ob das Verfahren nach dem Anspruch 1 und die Vorrichtung nach dem Anspruch 7 - in den Worten der Regel 13.1 PCT - "so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen".

Nach Ansicht der Kammer kann diese Frage nur auf die Weise beantwortet werden, daß das, was dem Verfahren und der Vorrichtung gemeinsam ist, analysiert und mit dem Stand der Technik verglichen wird, d. h. mit anderen Worten, daß entsprechend der Auffassung des Anmelders eine "a posteriori" Analyse durch die IRB vorzunehmen ist, wenn die Einheitlichkeit nicht schon "a priori" verneint werden muß.

In der grundlegenden, noch nicht publizierten Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/89 vom 2. Mai 1990 (siehe auch das Gutachten der Großen Beschwerdekammer in G 2/89 vom gleichen Datum) ist ausgeführt worden, daß das EPA in seiner Funktion als IRB nach Artikel 17 (3) a) PCT auch weitere Recherchegebühren verlangen kann, wenn der internationalen Anmeldung die Einheitlichkeit "a posteriori" fehlt. Die IRB sei dabei berechtigt eine vorläufige Prüfung auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit durchzuführen, damit das in Artikel 17 und Regel 40 PCT festgelegte Verfahren durchgeführt werden kann.

Der Hinweis des Anmelders auf Regel 43.9 PCT, wonach der internationale Recherchenbericht keine Meinungsäußerungen, Begründungen, Argumente oder Erläuterungen enthalten darf, kann diese Entscheidungen nicht in Frage stellen, denn die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren gemäß Artikel 17 (3) a) PCT ist ein gesondertes Schriftstück und nicht Teil des internationalen Recherchenberichts.

Die in dieser Hinsicht geäußerten Bedenken des Anmelders sind aufgrund obiger Entscheidungen nicht haltbar.

4. Eine Analyse des den vorliegenden Ansprüchen 1 und 7 Gemeinsamen ergibt, daß sich dieses darin erschöpft, ein Bauteil mit zwei zueinander und zur Verbindungsfläche geneigt verlaufenden Nuten durch materialabtragende Bearbeitung zu versehen.

Es war aber aus z. B. aus der zitierten FR-A-1 599 293 bekannt, vgl. die Seite 2, Zeilen 34 bis 37, zwei zu verbindende Bauteile durch Sägen je mit zwei zueinander geneigt verlaufenden Nuten zu versehen. Das den vorliegenden Ansprüchen 1 und 7 Gemeinsame gehört daher zum Stand der Technik. Das Verfahren nach dem Anspruch 1 und die Vorrichtung nach dem Anspruch 7 verwirklichen folglich keine "einzige allgemeine erfinderische Idee" im Sinne von der Regel 13.1 PCT und sind somit nicht einheitlich.

5. Der Anmelder bemängelt, daß die Feststellung der IRB, dem Verfahren nach Anspruch 1 fehle es an Neuheit bzw. erfinderischer Tätigkeit, nicht richtig sei. Hierzu macht er geltend, daß eine bestimmte Ausführungsform des Verbindungselements bestehend aus zwei getrennten V-förmigen Profilen dem Stand der Technik nicht zu entnehmen sei. Die Kammer kann diesen Einwand nicht akzeptieren, da der Anspruch 1 offensichtlich auch die andere Ausführungsform mit einem einstückigen Verbindungselement mit einschließen soll. Im übrigen beschreibt die obengenannte Entgegnung auf Seite 4, Zeilen 13 bis 16 in Verbindung mit Fig. 8 auch eine Ausführungsform mit zwei aneinanderliegenden V-förmigen Verbindungsprofilen. Weil aber die obige negative Beurteilung der Einheitlichkeit nicht

darauf beruht, daß das Verfahren nach dem Anspruch 1 in allen beschriebenen Varianten bekannt ist, erübrigen sich weitere Erläuterungen zu diesem Thema. Es ist zusammenfassend festzustellen, daß der Einwand fehlender Einheitlichkeit "a posteriori" berechtigt war.

### Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

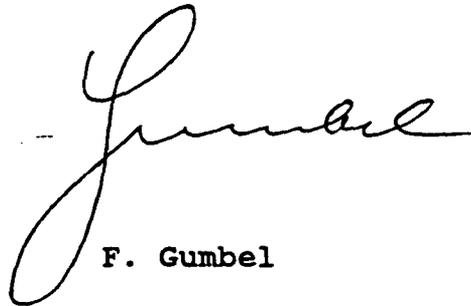
Der Widerspruch wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

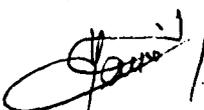


S. Fabiani



F. Gumbel

27.08.90



Xe  
20/8/90