

A		B		C	X
---	--	---	--	---	---

Aktenzeichen: W 42/92 - 3.4.1

Anmeldenummer: PCT/DE 91/00 875

Veröffentlichungs-Nr.: WO 9 210 000

Bezeichnung der Erfindung: Leistungsbausteine mit elektrisch isolierender  
thermischer Ankopplung

Klassifikation: H01L 23/40

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 13. Januar 1993

Anmelder: Robert Bosch GmbH et al

Stichwort:

PCT Artikel 17 (3) (a); Regel 13.1, 40.2 (c), 43.9

Schlagwort: "Uneinheitlichkeit "a posteriori" - ja;  
Ergebnis einer Teilrecherche und deren Bewertung"



**Europäisches  
Patentamt**

**European  
Patent Office**

**Office européen  
des brevets**

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: W 42/92 - 3.4.1  
Internationale Anmeldung PCT/DE 91/00 875

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1  
vom 13. Januar 1993

**Anmelderin:** Robert Bosch GmbH et al  
Postfach 10 60 50  
W - 7000 Stuttgart 10 (DE)

**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. Februar 1992 zur Zahlung einer  
zusätzlichen Recherchegebühr.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** G.D. Paterson  
**Mitglieder:** U.G. Himmler  
Y. van Henden

## Sachverhalt und Anträge

- I. Das als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) eingesetzte Europäische Patentamt, Zweigstelle DEN HAAG, hat die Auffassung vertreten, daß die internationale Anmeldung PCT/DE 91/00 875 dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht genügt, weil sie in den Ansprüchen 1 mit 3 einerseits und im Anspruch 4 andererseits zwei Erfindungen enthält. Die IRB hat daher dem Anmelder am 20. Februar 1992 eine Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr gemäß Artikel 17 (3) (a) und Regel 40.1 PCT zugestellt. Die IRB hat ihrer Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühr das Ergebnis einer sich auf die Ansprüche 1 mit 3 beziehenden Teilerforschung beigefügt, die insgesamt 11 Druckschriften aufführt, von denen vier Druckschriften von der IRB zumindest bezüglich des Anspruchs 1 in der Kategorie "X" (Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden) eingestuft wurden.
- II. Der Anmelder hat die angeforderte zusätzliche internationale Recherchegebühr entrichtet und gleichzeitig schriftlichen Widerspruch nach Regel 40.2. c) PCT eingelegt.

Zur Begründung seines Widerspruchs führt der Anmelder aus, daß die Ansprüche sich auf die elektrische Isolierung eines Leistungsbausteins beziehen, wobei auf der Rückseite seiner Befestigungs- und Kühlfahne als Isoliermittel ein thermisch gut und elektrisch schlecht leitendes Keramikplättchen aufzubringen ist. Es sei besonders vorteilhaft, dieses Keramikplättchen aufzukleben, weil dadurch auf einfache Weise eine unlösbare starre Verbindung zwischen Leistungsbaustein und Isoliermittel erzielt werde. Hierbei

handle es sich nicht um eine eigenständige Erfindung, sondern um eine Weiterbildung der im Oberbegriff des Anspruchs 1 bereits beanspruchten Aufklebung, für die aber ein eigenständiger Schutz nicht beansprucht werde.

Ferner bemängelt der Anmelder, daß die im Recherchenbericht auf Formblatt PCT/ISA/206 vorgenommene Wertung des Anmeldungsgegenstandes den Anforderungen an den Internationalen Recherchenbericht nach Regel 43.9 PCT entgegenstehe.

Der Anmelder beantragt aus den genannten Gründen die Rückerstattung der unter Widerspruch bezahlten zusätzlichen Recherchegebühr.

#### Entscheidungsgründe

1. Die IRB ist der Auffassung, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 im Hinblick auf die im Bericht über die Teilrecherche mitgeteilten Druckschriften nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Der Anmelder hat die diesbezüglichen Ausführungen der IRB nicht angegriffen und die Beschwerdekammer sieht keinen Grund, weshalb den Feststellungen der IRB nicht zuzustimmen wäre.

Gemäß der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/89 vom 2. Mai 1990, veröffentlicht im Amtsblatt 1991, Seiten 155 ff, muß eine internationale Anmeldung nicht nur "a priori" sondern auch "a posteriori", d. h. nachdem der relevante Stand der Technik in Betracht gezogen worden ist, dem Erfordernis der Einheitlichkeit genügen.

Folglich beziehen sich nach Wegfall der Ansprüche 1 und 2 die noch verbleibenden abhängigen Ansprüche 3 und 4 auf zwei verschiedene Gegenstände, nämlich

- einerseits die Ausbildung des Keramikplättchens, das aus  $\text{Al}_2\text{O}_3$  bestehen soll
- andererseits auf die Ausbildung des wärmeleitfähigen Klebers, der bei Bestrahlung mit UV-Licht aushärten soll.

Diese beiden Gegenstände ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ -Material des Plättchens: UV-Aushärtung des Klebers) sind weder von der Aufgabe noch von der Wirkung her durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden.

2. Im vorliegenden Fall ist ohne weiteres klar ersichtlich, daß sich die von der IRB definierten Anspruchsgruppen nach Wegfall eines übergeordneten Anspruchs auf unterschiedliche Erfindungen beziehen, die das Erfordernis der Einheitlichkeit nicht erfüllen.

Die Aufforderung der IRB zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr ist somit zu Recht ergangen.

3. Auch der vom Anmelder geltend gemachte Mangel, daß die im Recherchenbericht auf Formblatt PCT/ISA/206 vorgenommene Wertung des Anmeldegegenstandes gemäß den Anforderungen an den Internationalen Recherchenbericht nach Regel 43.9 PCT nicht statthaft sei, trifft nicht zu. Es handelt sich nämlich bei besagtem Formblatt nicht um den Internationalen Recherchenbericht nach Artikel 18 PCT, sondern um eine Anlage zur Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr, in der das Ergebnis einer Teilrecherche mitgeteilt wird. Dieses Ergebnis der

Teilrecherche bildet zumindest teilweise die Basis zur Begründung der behaupteten Uneinheitlichkeit "a posteriori" der Anmeldung. Auf diesen Sachverhalt wird in der Anlage zum Formblatt PCT/ISA/206, in dem das Ergebnis der Teilrecherche mitgeteilt wird, ausdrücklich hingewiesen.

#### Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Widerspruch wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Beer

G.D. Paterson