

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A)  Veröffentlichung im Abl.  
(B)  An Vorsitzende und Mitglieder  
(C)  An Vorsitzende

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 18. Oktober 1995

**Beschwerde-Aktenzeichen:** W 0002/95  
**Anmeldenummer:** PCT/EP 94/00761  
**Veröffentlichungsnummer:** WO 94/20944  
**IPC:** G09F 3/02, B31D 1/02  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Etikettenbogen, Verfahren zur Herstellung und Vorrichtung

**Anmelder:**  
Zweckform Büro-Produkte GmbH et al

**Einsprechender:**  
-

**Stichwort:**  
Etikettenbogen/ZWECKFORM BÜRO-PRODUKTE GMBH

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 154 (3)  
PCT Art. 17 (3) (a)  
PCT R. 13.1, 13.2, 40.1, 40.2 (c) und (e)

**Schlagwort:**  
"Einheitlichkeit der Erfindungen von Produkt und Verfahren zu dessen Herstellung beim Fehlen wörtlich gleicher technischer Merkmale in den Ansprüchen"

**Zitierte Entscheidungen:**  
W 0004/85; W 0007/85; W 0007/86



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: W 2/95 - 3.4.1  
Internationale Anmeldung PCT/EP 94/00761

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1  
vom 18. Oktober 1995

**Anmelder:** Zweckform Büro-Produkte GmbH  
Miesbacher Straße 5  
D-83626 Oberlaindern/Valley (DE)

**Anmelder:** Galsterer, Wolfgang  
Georgenstraße 83  
D-80798 München (DE)

**Anmelder:** Schlegel, Andreas  
Ludwig-Thoma-Straße 5  
D-83624 Otterfing (DE)

**Anmelder:** Utz, Martin  
Reichenhaller Straße 7  
D-81547 München (DE)

**Vertreter:** Hoffmann, Eitle & Partner  
Postfach 81 04 20  
D-81904 München (DE)

**Gegenstand der 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 12. August 1994 zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** G. D. Paterson  
**Mitglieder:** U. G. Himmler  
R. Shukla

**Orientierungssatz:**

Aus dem Fehlen wörtlich gleicher technischer Merkmale in einem Produkt-Anspruch und dem unabhängigen Anspruch zur Herstellung des Produkts kann noch nicht auf Nichteinheitlichkeit der Erfindungen geschlossen werden. Beim Vergleich der Merkmale von möglicherweise uneinheitlichen oder als uneinheitlich vermuteten Ansprüchen ist die Beschreibung mit heranzuziehen, um mit ihrer Hilfe zu untersuchen, welche Effekte den einzelnen Anspruchsmerkmalen zuzuordnen sind. Erst aufgrund einer solchen Untersuchung kann entschieden werden, ob die Erfindungen aufgrund "**entsprechender**" technischer Merkmale in einem technischen Zusammenhang stehen.

## Sachverhalt und Anträge

- I. Der Anmelder hat am 11. März 1994 die Internationale Anmeldung PCT/EP94/00761 eingereicht.

Die Anmeldung betrifft einen Etikettenbogen sowie ein Verfahren und eine Vorrichtung zu dessen Herstellung.

- II. Am 12. August 1994 richtete das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) an den Anmelder eine Aufforderung gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT, in der die Anmeldung als uneinheitlich gemäß den Regeln 13.1 und 13.2 PCT bewertet wird.

Zur Begründung wurde in dieser Aufforderung ausgeführt, daß die Ansprüche der vorliegenden Anmeldung in zwei Gruppen unterteilt werden können:

### **"Erste Gruppe: Ansprüche 1 - 13**

Die Erste Gruppe betrifft einem Etikettenbogen bestehend aus abhäsiven Trägermaterial zwischenliegenden Haftklebstoffschicht und Obermaterial und ist dadurch gekennzeichnet, daß die Fläche des Obermaterials derart kleiner ist, daß die Trägermaterialkante **auf allen Seiten** des Bogens über die Obermaterialkante hinaussteht.

### **Zweite Gruppe: Ansprüche 14 - 28**

Diese zweite Gruppe betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Etikettenbögen, ebenso bestehend aus Trägermaterial, Haftklebstoffschicht und Obermaterial.

Das Etikettenmaterial wird, unter anderem, gestanzt, es entsteht dadurch ein Matrixgitterband. Das besondere technische Merkmal dieses Verfahrens liegt

darin, daß das Abziehen des Matrixgitterbandes aus dem Obermaterial in einem Winkel von 5 bis 90° zur Bahnlaufrichtung des weitergeführten Etikettenmaterials stattfindet.

Diese zwei Gruppen von Ansprüchen zeigen kein gemeinsames erfinderisches Konzept, oder gemeinsame bedeutende technische Merkmale.

Insbesondere kann aus den Merkmalen des Verfahrens nicht abgeleitet werden, daß der Etikettenbogen, wie in den Ansprüchen der ersten Kategorie gekennzeichnet, erzeugt werden kann."

Eine weitergehende Begründung, weshalb keine einheitliche Erfindung vorliegen sollte, enthält die Aufforderung nicht. Es muß somit unterstellt werden, daß die IRB vom Vorliegen einer Uneinheitlichkeit "a priori" ausgeht, da sie in der Begründung ihrer Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren keinerlei Stand der Technik nennt, obwohl in der Mitteilung über das Ergebnis der Internationalen Teilrecherche Druckschriften der Kategorie "X" und "Y" aufgeführt sind.

III. Die beiden unabhängigen Ansprüche 1 und 14 der beiden Gruppen lauten wie folgt:

"1. Etikettenbogen aus einem Etikettenmaterial, bestehend aus abhäsivem Trägermaterial, zwischenliegender Haftklebstoffschicht und Obermaterial, dadurch gekennzeichnet, daß die Fläche des Obermaterials derart kleiner als die des Trägermaterials ist, daß die Trägermaterialkante auf allen Seiten des Bogens über die Obermaterialkante hinaussteht."

"14. Verfahren zur Herstellung von Etikettenbögen, bei dem ein aus abhässivem Trägermaterial, zwischenliegender, Haftklebstoffschicht und Obermaterial aufgebautes Etikettenmaterial abgerollt, ggf. bedruckt und dann gestanzt wird, anschließend ein Matrixgitterband des Obermaterials abgezogen wird, und schließlich das verbleibende Etikettenmaterial längs und quer geschnitten bzw. quer perforiert und als Bögen abgelegt bzw. abgefaltet und dann an den Perforationslinien in einzelne Bögen getrennt wird, dadurch  
g e k e n n z e i c h n e t , daß man das Matrixgitterband aus dem Obermaterial in einem Winkel  $\alpha = 5 - 90^\circ$  zur Bahnaufrichtung des weitergeführten Etikettenmaterials abzieht und hierbei die jeweils äußeren Längsstege des Matrixgitterbandes so führt, daß sie senkrecht zur Laufrichtung des Matrixgitterbandes in der Ebene der abgezogenen Matrix freibeweglich sind."

IV. Der Anmelder hat mit Fax vom 12. September 1994, einem Montag, die geforderte weitere Recherchegebühr unter Widerspruch bezahlt. Zur Begründung seines Widerspruchs führt der Anmelder aus, daß für die Herstellung des Etikettenbogens gemäß dem Anspruch 1 ein spezielles Verfahren erforderlich ist, wie es im Anspruch 14 dargelegt wird. Bei diesem Herstellungsverfahren werden spezielle Bedingungen eingehalten, um das Matrixgitterband (des Obermaterials) abziehen zu können, ohne daß dieses reißt, wobei ein Etikettenbogen gebildet werden soll, bei dem die Trägermaterialkante auf allen Seiten des Bogens über die Obermaterialkante hinaussteht. Die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 14 angegebenen Verfahrensschritte ermöglichen es, daß das aus dünnen Längs- und Querstegen bestehende Matrixgitterband abgezogen werden kann, um dann die Etikettenbögen nur mehr durch einfache Trennschritte aus dem Etikettenmaterial zu erzeugen. Insofern sind die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 14 eine

Voraussetzung, um Etikettenbögen der nach Anspruch 1 beanspruchten Art auf technisch und wirtschaftlich sinnvolle Weise zu erzeugen. Somit ist das Verfahren nach Anspruch 14 - nach Auffassung des Anmelders - auf die Herstellung des Gegenstands nach Anspruch 1 abgestellt und daher beruhen die Gegenstände der Ansprüche 1 - 13 einerseits und der Ansprüche 14 - 28 andererseits auf einem gemeinsamen erfinderischen Konzept. Insbesondere wird der Zusammenhang zwischen den beanspruchten Etikettenbögen und dem Verfahren zu ihrer Herstellung auch durch die Beispiele 1 und 2 der vorliegenden Anmeldung verdeutlicht.

- V. Am 10. November 1994 hat die IRB dem Anmelder als Ergebnis der Überprüfung der Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr gemäß Regel 40.2 c), d) und e) mitgeteilt, daß diese Aufforderung in vollem Umfang berechtigt gewesen sei. Außerdem hat sie den Anmelder zur Zahlung einer Widerspruchsgebühr in Höhe von DEM 2 000.- innerhalb einer Frist von einem Monat aufgefordert. Im Falle der nicht fristgerechten Bezahlung der Widerspruchsgebühr gelte der Widerspruch als zurückgenommen.

Die IRB hat in der oben genannten Mitteilung vom 10. November 1994 ausgeführt, daß auch der Überprüfungsausschuß zu dem Ergebnis gekommen ist,

"daß kein besonderes gemeinsames Merkmal vorhanden ist zwischen den beiden Gegenständen",

wie die IRB bereits in ihrer Begründung zur Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren vom 12. August 1994 festgestellt hat.

VI. Der Anmelder hat mit FAX vom 8. Dezember 1994 die Widerspruchsgebühr entrichtet und nochmals seinen Widerspruch detailliert begründet. Gleichzeitig hat der Anmelder einen neuen Satz von Ansprüchen 1 bis 28 beim Internationalen Büro der WIPO in Genf eingereicht, dessen Anspruch 14 dahingehend geändert ist, daß ein Bezug auf die vorangehenden Produktansprüche 1 bis 11 ("gemäß einem der Ansprüche 1 - 11") aufgenommen wurde. Der Anmelder hat beantragt, daß die IRB die Einheitlichkeit der Ansprüche im Hinblick auf den neu definierten Anspruch 14 anerkennt.

#### **Entscheidungsgründe**

1. Gemäß Artikel 154 (3) EPÜ sind die Beschwerdekammern des EPA zuständig, über den Widerspruch des Anmelders gegen die Festsetzung zusätzlicher Gebühren zu entscheiden.
2. Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 c) und e) PCT; er ist daher zulässig.
3. Die Kammer hat keine Kompetenz, die Einheitlichkeit der Anmeldung auf der Basis des vom Anmelder dem Internationalen Büro der WIPO übersandten und zusammen mit der Widerspruchsgebühr auch bei der IRB eingereichten, geänderten Anspruchs 14 ("gemäß einem der Ansprüche 1 - 11") zu prüfen. Die Befugnis der Kammer ergibt sich aus Artikel 154 (3) EPÜ in Verbindung mit Regel 40.2 c) und e) PCT; danach kann die Prüfung des Widerspruchs nur auf der Grundlage derjenigen Unterlagen erfolgen, die zum Zeitpunkt der Aufforderung der IRB zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühr vorlagen, da Änderungen der Ansprüche erstmals nach Erstellung des internationalen Recherchenberichtes zulässig sind (Artikel 19 (1) PCT).

4. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT mit einer ausreichenden Begründung zu versehen, die den Anmelder zumindest erkennen läßt, welche Überlegungen der IRB für die Feststellung der Nichteinheitlichkeit maßgebend waren (siehe W 04/85 - AB1. EPA 1987, 63; W 07/86 - AB1. EPA 1987, 67; W 07/85 - AB1. EPA 1988, 211). Lediglich in einfach gelagerten Fällen kann die reine Aufzählung der unterschiedlichen Anmeldegegenstände ausreichend sein, sofern die Aufzählung zeigt, daß offensichtlich nicht nur eine einzige erfinderische Idee verwirklicht ist. Ansonsten jedoch ist in einer logisch-gedanklichen Entwicklung darzulegen, welche Überlegungen zur Feststellung der Nichteinheitlichkeit geführt haben, um dem Anmelder und der Rechtsmittelinstanz die Nachprüfung dieser Feststellung zu ermöglichen.
  
5. Im vorliegenden Falle sollte prima facie Einheitlichkeit der Anmeldung gegeben sein, nachdem die IRB die beiden unterschiedlichen Erfindungen in den ein Produkt betreffenden Ansprüchen 1 - 13 einerseits und in den ein Herstellungsverfahren für ein solches Produkt betreffenden Ansprüchen 14 - 28 andererseits gesehen hat.

Die IRB hat sich in ihrer Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren vom 12. August 1994 darauf beschränkt, diese beiden Gruppen und den wesentlichen Inhalt der unabhängigen Ansprüche 1 und 14 aufzuzählen, und zur Begründung der Nichteinheitlichkeit ausgeführt, daß die zwei Gruppen von Ansprüchen "kein gemeinsames erfinderisches Konzept, oder gemeinsame bedeutende technische Merkmale" zeigen; insbesondere könne auch "aus den Merkmalen des Verfahrens nicht abgeleitet werden, daß der Etikettenbogen wie in den Ansprüchen der ersten Kategorie gekennzeichnet, erzeugt werden kann".

6.1 Die Ausführungen der IRB, daß die zwei Gruppen von Ansprüchen "kein gemeinsames erfinderisches Konzept" zeigen und "aus den Merkmalen des Verfahrens nicht abgeleitet werden kann, daß der Etikettenbogen wie in den Ansprüchen der ersten Kategorie gekennzeichnet, erzeugt werden kann", stellen lediglich Behauptungen aber keine Begründung im Sinne einer nachvollziehbaren, logisch-gedanklichen Entwicklungskette dar.

In ihren weiteren Ausführungen, daß die zwei Gruppen von Ansprüchen auch keine gemeinsamen bedeutenden [gemeint war offenbar "besonderen"] technischen Merkmale aufweisen, hätte die IRB im einzelnen darlegen müssen, inwiefern ein solcher technischer Zusammenhang fehlt. Es genügt nämlich normalerweise nicht, in rein mechanistisch-formalistischer Art die als uneinheitlich vermuteten Anspruchsgruppen nach gemeinsamen, wörtlich übereinstimmenden Merkmalen abzusuchen und aus dem Fehlen solcher wörtlich übereinstimmender Merkmale auf Nichteinheitlichkeit zu schließen. In Regel 13.2 PCT ist die für das Vorliegen von Einheitlichkeit hinreichende Bedingung - wie folgt - definiert,

"wenn zwischen diesen Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder **entsprechenden** besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt"

(Hervorhebung durch die Kammer hinzugefügt).

6.2 Der vorliegende Fall ist nicht einer jener sogenannten "einfachen" Fälle, weil - wie unter Nr. 5 schon ausgeführt - normalerweise das Produkt und ein besonders angepaßtes Verfahren zu seiner Herstellung ("a process specially adapted for the manufacture of the said product" - PCT Applicant's Guide-Volume I, No. 115(i)) als einheitlich zu betrachten sind. Somit handelt es sich

nicht um einen offensichtlichen oder augenfälligen Fall der Nichteinheitlichkeit, sondern um einen äquivalenten Fall zum Beispiel 7 der "Administrative Instructions as in force from July 1, 1992", Annex B, Part 2, No. I.

In diesem Beispiel 7 handelt es sich ebenfalls um einen Produkt-Anspruch und um einen Anspruch auf ein Verfahren zur Herstellung des Produkts, wobei auch in diesem Fall im Anspruch für das Herstellungsverfahren nicht alle Merkmale des Produkt-Anspruchs wörtlich wiederzufinden sind. Nachdem jedoch aus der Beschreibung dieses Beispiels hervorgeht, daß die Verfahrensschritte des Verfahrens-Anspruchs zu einem Produkt mit den im Verfahrens-Anspruch nicht wörtlich aufgeführten Merkmalen des Produkt-Anspruchs führen, ist Einheitlichkeit der Erfindung gegeben, da "**entsprechende**" Merkmale im Verfahrens-Anspruch vorhanden sind.

- 6.3 Aus dem Fehlen wörtlich gleicher technischer Merkmale kann somit noch nicht auf Nichteinheitlichkeit geschlossen werden, sondern es ist zu untersuchen, ob die Erfindungen aufgrund "**entsprechender**" technischer Merkmale in einem technischen Zusammenhang stehen. Hierzu muß die aus der Beschreibung abzuleitende Aufgabe in Betracht gezogen werden. Es ist nämlich (jedenfalls nicht im vorliegenden Fall) eine sinnvolle Beurteilung der Einheitlichkeit ohne Heranziehung der Aufgabe nicht möglich.

Wegen der Unterlassung einer Analyse der Erfindung nach Aufgabe und deren Lösungen, um "**entsprechende**" technische Merkmale aufzufinden oder deren Vorhandensein auszuschließen, kann nicht nachvollzogen werden, ob die in der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren behaupteten beiden Gruppen von Erfindungen sich derart von einander unterscheiden, daß keinerlei technischer Zusammenhang oder Wechselwirkung gegeben ist.

6.4 Falls die IRB mit ihrer Formulierung

"wie in den Ansprüchen der ersten Kategorie gekennzeichnet"

zum Ausdruck bringen wollte, daß der kennzeichnende Teil des Produkt-Anspruchs (Etikettenbogen) keine "gleichen oder entsprechenden" technischen Merkmale im kennzeichnenden Teil des Verfahrens-Anspruch aufweist, "die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmen", so wäre dies ein Einwand der Nichteinheitlichkeit "a posteriori" gewesen, der die Nennung eines entsprechenden Standes der Technik und eine Darlegung seiner Relevanz für den Anmeldungsgegenstand notwendig gemacht hätte.

Nachdem die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren weder einen Stand der Technik nennt noch die Relevanz eines solchen hinsichtlich der Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes darlegt, ist davon auszugehen, daß der von der IRB gemachte Einwand ein Einwand der Nichteinheitlichkeit "a priori" sein sollte, der eine Analyse der strittigen Ansprüche als Ganzes hinsichtlich gleicher oder entsprechender Merkmale erforderlich gemacht hätte.

6.5 Die Aufforderung der IRB ist nicht rechtswirksam, weil sie keine ausreichende, logisch-gedanklich nachvollziehbare Begründung für die behauptete Nichteinheitlichkeit enthält.

6.6 Der Überprüfungsausschuß hat, nachdem er den mit Gründen versehenen Widerspruch des Anmelders in Betracht gezogen hat, die Rechtmäßigkeit der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren bestätigt.

7. Unabhängig von den Ausführungen unter obigen Nr. 6.1 bis 6.5 ist die Kammer aber auch der Auffassung, daß die vorliegende Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllt.

Nach Artikel 17 (3) a) und Regel 13 PCT kommt es nicht darauf an, ob die isoliert betrachteten Ansprüche einheitlich sind. Vielmehr ist gemäß den Vorschriften des PCT die Einheitlichkeit der **Anmeldung** zu beurteilen, die aus Beschreibung, Ansprüchen und ggf. Zeichnungen besteht; d. h. daß zur Beurteilung der Einheitlichkeit der **beanspruchten** Erfindung bzw. der Gruppe von Erfindungen die Ansprüche im Lichte der Beschreibung und ggf. der Zeichnungen zu sehen sind. Beim Vergleich der Merkmale von möglicherweise uneinheitlichen oder als uneinheitlich vermuteten Ansprüchen ist also die Beschreibung mit heranzuziehen, um mit ihrer Hilfe zu untersuchen, welche Effekte den einzelnen Anspruchsmerkmalen zuzuordnen sind.

- 7.1 Die vorliegende Anmeldung betrifft einerseits einen Etikettenbogen, der aus einem abhäsigen Trägermaterial, aus einer zwischenliegenden Haftklebstoffschicht und aus einem Obermaterial besteht, wobei die Fläche des Obermaterials derart kleiner als die des Trägermaterials ist, daß die Trägermaterialkante auf allen Seiten des Bogens über die Obermaterialkante hinaussteht.

Der Vorteil eines solchen Etikettenbogens besteht darin, daß die Übertragung von Haftklebstoff auf weiterverarbeitende Maschinen und Anlagen vermieden wird, weil nur die von Haftklebstoffpartikeln freien, vorstehenden Trägermaterialkanten mit den Anlagen bzw. den entsprechenden Maschinenteilen in Berührung kommen, unabhängig davon ob der Etikettenbogen mit der schmalen

oder der breiten Seite voran durch die Weiterverarbeitungsanlage transportiert bzw. eingezogen wird (vgl. Seite 5, Absatz 1 und 2 der Beschreibung).

Ferner betrifft die Anmeldung ein Verfahren zur Herstellung solcher Etikettenbögen. Dieses im Anspruch 14 beanspruchte Herstellungsverfahren für die Etikettenbögen des Anspruchs 1 soll wirtschaftlich mit einer hohen Produktionsgeschwindigkeit durchgeführt werden können. Nachdem (für eine wirtschaftliche Materialausnutzung) der Abstand zwischen der Trägermaterialkante und der Obermaterialkante des Etikettenbogens nur 0,1 bis 2,0 mm betragen soll (vgl. Seite 8 vorletzter Absatz der Beschreibung), bedarf es einer besonderen Technik, um das Abziehen des aus den schmalen Längs- und Querstegen bestehenden Matrixgitters aus dem Obermaterial bei hohen Bahnlaufgeschwindigkeiten des Trägermaterials (entsprechend hohen Produktionsgeschwindigkeiten) zu ermöglichen, ohne daß das Matrixgitter dabei ab- oder einreißt, wodurch der Produktionsablauf erheblich gestört würde (vgl. Seite 7, letzter Absatz bis Seite 8, erster Absatz der Beschreibung). Diese spezielle Technik wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 14 zur Verfügung gestellt.

- 7.2 Auch wenn der der IRB vorliegende und der vorliegenden Entscheidung zugrundeliegende Anspruch 14 keinen eindeutigen Bezug auf den Gegenstand der Etikettenbögen gemäß Anspruch 1 enthält, so geht doch aus der Beschreibung (beispielsweise Seite 10, Zeilen 3 und 4 von unten) eindeutig hervor, daß das Herstellungsverfahren des Anspruchs 14 sich auf derartige Etikettenbögen bezieht. Die besonderen entsprechenden Merkmale dieses Verfahrens tragen dem Umstand Rechnung, daß die Trägermaterialkante **auf allen Seiten** des Etikettenbogens über die Obermaterialkante hinaussteht. Im Anspruch 14 weist das aus dem Obermaterial abzuziehende Material die

Form eines Matrixgitters auf, welches notwendigerweise neben Längs- auch Querstege aufweisen muß und bei dem nicht einfach zwei Rand-Längsstege in Bahnlaufrichtung abgezogen werden. Erst mittels der Maßnahme, daß die äußeren Längsstege des Matrixgitterbandes so geführt sind, daß sie senkrecht zur Laufrichtung des Matrixgitterbandes in der Ebene der abgezogenen Matrix freibeweglich sind, wird ermöglicht, daß die Querstege gleichzeitig mit abgezogen werden, ohne daß beim Abziehen die Gefahr des Ein- oder Abreißen, insbesondere bei hohen Bahnlaufgeschwindigkeiten des Trägermaterials, auftritt. Es ist nämlich mit dem im Anspruch 14 charakterisierten Verfahren möglich, eine übermäßige Dehnung der Querstege und eine Kerbwirkung in den Knotenpunkten von Längs- und Querstegen zu verhindern bzw. gering zu halten und dabei dennoch Produktionsgeschwindigkeiten (Bahnlaufgeschwindigkeiten) von über 100 m/min zu erreichen (Seite 14, Absatz 2 der Beschreibung).

- 7.3 Es ist somit zweifelsfrei, daß dem Merkmal des Produktanspruches 1

"daß die Fläche des Obermaterials derart kleiner als die des Trägermaterials ist, daß die Trägermaterialkante auf allen Seiten des Bogens über die Obermaterialkante hinaussteht"

das Verfahrensmerkmal zur Herstellung dieses Produkts entspricht,

"daß man das Matrixgitterband aus dem Obermaterial in einem Winkel  $\alpha = 5^\circ$  bis  $90^\circ$  zur Bahnlaufrichtung des weitergeführten Etikettenmaterials abzieht und hierbei die jeweils äußeren Längsstege des Matrixgitterbandes so führt, daß sie senkrecht zur

Laufriichtung des Matrixgitterbandes in der Ebene der abgezogenen Matrix freibeweglich sind".

Somit ermöglichen die Merkmale des Verfahrensanspruchs 14 die Herstellung des Etikettenbogens nach Anspruch 1, bei dem die Fläche des Obermaterials derart kleiner als die des Trägermaterials ist, daß die Trägermaterialkante auf allen Seiten des Bogens über die Obermaterialkante hinaussteht.

8. Nachdem die Feststellung der Nichteinheitlichkeit in der Zahlungsaufforderung der IRB im Hinblick auf den Wortlaut der Regel 13 PCT und auf die relevanten PCT-Verwaltungsrichtlinien nicht ausreichend begründet war, genügt diese Aufforderung den Erfordernissen der Regel 40.1 PCT nicht.

Darüber hinaus genügt die Anmeldung - zumindest "a priori" - aber auch dem Erfordernis der Einheitlichkeit im Lichte der oben angeführten Vorschriften des PCT.

Die Einbehaltung der unter Widerspruch entrichteten zusätzlichen Recherchegebühr und der Widerspruchsgebühr ist daher nicht gerechtfertigt [Regel 40.2 c) und e) PCT].

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Beer

G. D. Paterson

Publication au Journal Officiel ~~Oui~~ / Non

N° de recours : W 2/91

N° de la demande : PCT/FR 90/00 429

N° de la publication :

Titre de l'invention : Dispositif optique, du type tête basse, délivrant des informations à un conducteur de véhicule automobile

Classement: G02B 27/00

**D E C I S I O N**  
du 16 janvier 1992

Demandeur : Jaeger et al.

Référence :

CBE PCT Règles 13.1, 13.4, 40.2c)

Mot clé : Réserve formulée conformément à la Règle 40.2c) PCT justifiée

**Sommaire**



N° du recours: W 0002/91

Demande internationale N° PCT/FR 90/00429

**D E C I S I O N**  
**de la Chambre de recours technique**  
**du 16 janvier 1992**

**Déposant :** Jaeger et al.  
2, rue Baudin  
F - 92303 Levallois-Perret (FR)

**Mandataire :** Martin Jean-Jacques  
Cabinet Regimbeau  
26, avenue Kléber  
F - 75116 Paris (FR)

**Objet de cette décision :** Réserve formulée par le déposant à la règle 40(2)c)  
du Traité de Coopération en matière de brevets à  
l'encontre de l'invitation (fixation de taxes  
additionnelles) du département de La Haye de  
l'Office européen des brevets du 13 novembre 1990.

**Composition de la Chambre:**

**Président :** E. Turrini  
**Membres :** W. Hofmann  
C. Payraudeau

## Exposé des faits et conclusions

I. Les demandeurs ont déposé la demande internationale PCT/FR 90/00429.

II. Le département de la Haye de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ACRI) pour cette demande a adressé aux demandeurs une invitation à payer une taxe de recherche additionnelle au motif qu'il n'y avait pas unité d'invention entre les revendications des groupes suivants:

1. Revendications 1 - 20, 23, 26 - 34 concernant un système de visualisation tête basse d'une image virtuelle.
2. Revendications 21, 22, 24, 25 concernant un afficheur électronique.

En outre, il était précisé dans l'invitation que bien qu'il existât un lien formel entre les revendications indépendante et dépendante(s), les sujets mentionnés ci-dessus, définis chacun par un problème et une solution, n'avaient pu être rassemblés par un quelconque lien technique ou interaction de manière à former un seul concept inventif général. Ce lien formel n'était pas non plus admissible au regard de la règle 13.4 PCT, qui dispose que, pour être incluses dans la même demande, les revendications dépendantes doivent concerner des formes spécifiques de l'invention objet de la revendication indépendante.

III. Les demandeurs ont acquitté la taxe additionnelle requise dans le délai fixé par la notification tout en formulant une réserve conformément à la règle 40.2 c) PCT.

Dans les motifs fournis à l'appui de leur réserve, les demandeurs ont exposé que "l'imageur" cité en

revendication 1 et "l'afficheur" cité en revendications 21, 22, 24 et 25 correspondaient à la même entité. Les revendications 21, 22, 24 et 25 concernaient précisément des formes spécifiques de l'imageur cité dans la revendication 1 indépendante et devaient donc être permises selon la règle 13.4 PCT.

#### Motifs de la décision

1. La réserve formulée satisfait aux conditions de la règle 40.2 c) PCT et est donc recevable.
2. L'ACRI a considéré que les revendications 21, 22, 24 et 25, bien que formellement dépendantes de la revendication 1, ne présentaient pas d'unité d'invention avec elle au motif qu'elles concernaient des caractéristiques d'un afficheur électronique et non les caractéristiques du dispositif optique, objet de la revendication 1.
3. La chambre de recours ne peut se rallier à cette opinion. Certes, les revendications 21, 22, 24 et 25 ne concernent pas des moyens optiques proprement dits mais le positionnement spécifique de connecteurs et de circuits intégrés servant à piloter l'afficheur (sur ce point, la chambre observe qu'il est clair, comme l'ont souligné les demandeurs dans leur lettre de réserve, que le terme "afficheur" utilisé dans la revendication 1 et le terme "imageur" utilisé dans les revendications 21 et suivantes désignent la même entité).
4. Cependant, ces revendications dépendantes 21, 22, 24 et 25 incorporent également nécessairement toutes les caractéristiques de la revendication indépendante 1 relatives aux moyens optiques du dispositif optique revendiqué et concernent ainsi des formes de réalisation spécifiques de l'invention de sorte que les conditions de

la règle 13.4 PCT seraient remplies même si l'objet spécifique de ces revendications pouvait être considéré comme constituant en soi une invention.

5. Il y a lieu d'ailleurs de noter que l'afficheur ou imageur mentionné à la revendication 1 et dont certaines caractéristiques font l'objet des revendications 21, 22, 24 et 25 constitue un élément essentiel du dispositif optique revendiqué et que ses caractéristiques, y compris celles mentionnées dans les revendications 21, 22, 24 et 25, contribuent, en combinaison avec les caractéristiques optiques proprement dites, à la solution du problème que l'invention a pour but de résoudre, à savoir, la fourniture d'informations à un conducteur de véhicule automobile d'une façon moins complexe et moins coûteuse que ne le permettent les dispositifs antérieurs, en permettant, notamment, de donner à l'afficheur ou imageur des dimensions réduites. (cf. page 2, lignes 14 à 17 de la demande internationale).
6. L'ACRI a basé l'invitation à payer la taxe de recherche additionnelle sur la constatation d'une manque d'unité "a priori", c'est-à-dire sans prendre en considération l'état de la technique citée pour déterminer la nouveauté et l'activité inventive de l'objet de la revendication 1. La chambre n'a donc aucune raison d'examiner d'office la question de manque d'unité "a posteriori".
7. Pour les raisons données ci-dessus, la chambre estime que l'invitation émise par l'ACRI à payer une taxe de recherche additionnelle n'était pas fondée. La réserve formée par les demandeurs étant donc justifiée, le remboursement de cette taxe peut être ordonné (règle 40.2 c) PCT).

**Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

**Le remboursement de la taxe additionnelle est ordonné.**

**Le Greffier:**

**Le Président:**

**P. Martorana**

**E. Turrini**