

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**ENTSCHEIDUNG**  
vom 10. Oktober 2003

**Beschwerde-Aktenzeichen:** W 0019/03 - 3.4.3

**Anmeldenummer:** PCT/DE 02/02517

**Veröffentlichungsnummer:** WO 03/009402

**IPC:** H01L 41/09

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Aktorsystem

**Anmelder:**  
EADS DEUTSCHLAND GmbH

**Einsprechender:**  
-

**Stichwort:**  
WIDERSPRUCH

**Relevante Rechtsnormen:**  
PCT R. 13, 40

**Schlagwort:**  
"Einheitlichkeit - nein (Merkmale der beiden Erfindungen weder als gleich noch als entsprechende anzusehen)"

**Zitierte Entscheidungen:**  
G 0002/89

**Orientierungssatz:**  
-



Aktenzeichen: W 0019/03 - 3.4.3

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.3  
vom 10. Oktober 2003

**Anmelder:** EADS DEUTSCHLAND GmbH  
Patentabteilung LG-PM  
D-81663 München (DE)

**Vertreter:** -

**Angefochtene Entscheidung:** Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) des Vertrages über internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung des Europäischen Patentamts (Internationale Recherchenbehörde) vom 5. März 2003 zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** R. K. Shukla  
**Mitglieder:** E. Wolff  
B. Günzel

## Sachverhalt und Anträge

I. Die internationale Anmeldung PCT/DE 02/02 517, veröffentlicht als WO 03/009 402, wurde am 10. Juli 2002 beim Deutschen Patent und Marken Amt als zuständiges Anmeldeamt eingereicht.

II. In einem Bescheid gemäß Artikel 17 (3) a) PCT und Regel 40.1 PCT vom 5. März 2003 teilte das Europäische Patentamt der Anmelderin unter gleichzeitiger Zustellung einer Teilrecherche mit, daß es als Internationale Recherchenbehörde der Auffassung sei, die Anmeldung sei nicht einheitlich im Sinne von Regeln 13.1, 13.2 und 13.2 PCT und umfasse zwei Erfindungen, die durch die folgenden Anspruchsgruppen bestimmt seien:

Ansprüche 1 bis 9, die sich auf ein Aktorsystem mit zwei unterschiedlich ausgebildeten Aktorenpaaren von jeweils gleichen gegenüberliegenden Aktoren beziehen, und

Ansprüche 10 bis 13, die sich auf eine Schaltung zur elektrischen Ansteuerung von Aktoren nach dem Gegenspielersystem beziehen.

Die Anmelderin wurde daher aufgefordert, zur Erstellung des Internationalen Rechercheberichts für die übrigen Teile der internationalen Anmeldung innerhalb einer gemäß Regel 40.3 PCT gesetzten Frist von 30 Tagen eine weitere Recherchegebühr zu entrichten.

III. Am 1. April 2003 entrichtete die Anmelderin innerhalb der gesetzten Frist eine weitere Recherchegebühr gemäß Regel 40.2 b) PCT, wobei die Zahlung unter Widerspruch

gemäß Regel 40.2 c) PCT mit einer beigefügten Begründung des Widerspruchs erfolgte.

IV. In einer schriftlichen Mitteilung mit dem Absendedatum 17. Juli 2003 teilte die Internationale Recherchenbehörde der Anmelderin mit, daß die Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühr überprüft und als berechtigt angesehen worden sei, und daß für eine weitere Prüfung des Widerspruchs innerhalb eines Monats ab dem Absendedatum eine Widerspruchsgebühr gemäß Regel 40.2 e) zu entrichten sei. Diese Widerspruchsgebühr wurde von der Anmelderin am 9. August 2003 entrichtet.

V. Zum Zeitpunkt der internationalen Recherche enthielt die Anmeldung 13 Ansprüche, von denen nur Anspruch 1 als unabhängiger Anspruch formuliert war.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Aktorsystem, bestehend aus mehreren zusammenwirkenden Aktoren, dadurch gekennzeichnet, daß die Aktoren (1 bis 4) mit ihren Endpunkten über Eckverbindungen (5 bis 8) derart miteinander verbunden sind, daß sie eine geschlossene vieleckige Anordnung bilden, daß jeweils gegenüberliegende Eckverbindungen (5 bis 8) des Aktorsystems mittels starren Verbindungen (9,10) auf konstantem Abstand zueinander gehalten sind, daß die starren Verbindungen (9,10) zueinander frei beweglich und mit den jeweiligen Eckverbindungen gelenkig verbunden sind und daß das Aktorsystem mit den gegenüberliegenden Eckverbindungen zwei Abtriebe bildet."

Anspruch 8 lautet wie folgt:

"8. Aktorsystem nach einem der Patentansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß jeweils zwei gegenüberliegende Aktoren (1 und 3 sowie 2 und 4) gleich und daß diese Aktorenpaare zueinander unterschiedlich ausgebildet sind."

Anspruch 10 lautet wie folgt:

"10. Aktorsystem nach einem der Patentansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Aktoren (1 bis 4) von einer Gleichspannungsquelle (15) zur Erzeugung einer mechanischen Vorspannung mit einer Offsetspannung beaufschlagt sind und daß die elektrische Steuerung der Aktoren (1 bis 4) nach dem Gegenspielersystem ausgelegt ist."

VI. Zusammenfassend begründete die Internationale Recherchenbehörde die Aufforderung zur Zahlung einer weiteren Recherchegebühr letztendlich mit den folgenden Argumenten: Anspruch 1 ist nicht neu, weil alle Merkmale des Anspruchs durch die japanischen Patentschrift JP 60-77684 (Dokument D1) vorweggenommen sind. Damit sind die besonderen technischen Merkmale der in Ansprüchen 1 bis 9 beanspruchten Erfindung die unterschiedlichen mechanischen Konstruktionsmerkmale des Aktorsystems, während die besonderen technischen Merkmale der in Ansprüchen 10 bis 13 beanspruchten Erfindung in der elektrischen Ansteuerung eines als solchen bekannten Aktorsystems liegen.

VII. Zusammenfassend begründete die Anmelderin den Widerspruch damit, daß sowohl die strukturelle Anordnung

als auch die elektrische Ansteuerung die einheitliche Aufgabe der Erfindung löse, ein Aktorsystem zu schaffen, das auch aus linearen und rotierenden Bewegungskomponenten zusammengesetzte Bewegungen ausführen könne.

### **Entscheidungsgründe**

1. Der Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) und 40.2 e) PCT ist zulässig.
2. Gemäß Regel 13.1 PCT darf sich eine internationale Anmeldung nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen die so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.
  - 2.1 In der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/89 wird sowohl darauf hingewiesen, daß für das Europäische Patentamt in seiner Funktion als Internationale Recherchenbehörde die PCT Richtlinien für die Internationale Recherche verbindlich sind (Punkt 6), als auch, daß die in den Richtlinien vorgesehene "a posteriori" Bestimmung der Einheitlichkeit der Erfindung anwendbar ist (G 2/89, Punkt 5), d. h., die Bestimmung der Einheitlichkeit der Erfindung, nachdem der einschlägige Stand der Technik in Betracht gezogen worden ist (PCT International Search Guidelines, VII-9).
3. Dokument D1, JP60077684 offenbart, wie schon von der Internationalen Recherchenbehörde festgestellt, ein Aktorsystem, das die folgenden Merkmale des Anspruchs 1 in seiner ursprünglich eingereichten Form aufweist: Ein Aktorsystem bestehend aus mehreren zusammenwirkenden

Aktoren (7, 8) die mit ihren Endpunkten über Eckverbindungen (29, 30, 31, 32) derart miteinander verbunden sind, daß sie eine geschlossene vieleckige Anordnung bilden, daß jeweils gegenüberliegende Eckverbindungen des Aktorsystems mittels starrer Verbindungen (20, 27) auf konstantem Abstand zueinander gehalten sind, daß die starren Verbindungen (20, 27) zueinander frei beweglich und mit den jeweiligen Eckverbindungen gelenkig verbunden sind und daß das Aktorsystem mit den gegenüberliegenden Eckverbindungen zwei Abtriebe bildet. Damit sind alle Merkmale des Anspruchs 1 vorweggenommen.

- 3.1 Auch in den ursprünglich eingereichten abhängigen Ansprüchen 2 bis 7 und 9 beanspruchte Merkmale, wie Eckverbindungen im starren Abstand (Anspruch 2), gelenkige Eckverbindungen (Anspruch 3), Piezostapelaktoren (Anspruch 4) und dergleichen, finden sich in dem aus Dokument D1 bekannten Aktorsystem wieder.
- 3.2 Nur die im abhängigen Anspruch 8 beanspruchte Ausführungsform eines Aktorsystem mit unterschiedlichen Aktorenpaaren, die jeweils aus zwei gleichen gegenüberliegenden Aktoren bestehen, besitzt ein besonderes technisches Merkmal, das die Erfindung vom aus dem Dokument D1 bekannten Stand der Technik unterscheidet.
- 3.3 In den abhängigen Ansprüche 10 bis 13, andererseits, ist das besondere technische Merkmal eine aus dem Stand der Technik nicht bekannte Form der Steuerung eines Aktorsystems, wobei das Aktorsystem selbst auf Grund der Übereinstimmung der Merkmale des Dokuments D1 und der

Ansprüche 1 bis 7 und 9 ein an sich bekanntes Aktorsystem sein kann.

- 3.4 Das durch Regel 13.1 PCT bestimmte Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gilt gemäß Regel 13.2 PCT dann als erfüllt, wenn zwischen zwei oder mehreren Erfindungen "ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt". Nach Regel 13.2 PCT sind unter dem dort verwendeten Begriff "besondere technischen Merkmale" diejenigen technischen Merkmale zu verstehen, "die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmen".
- 3.5 Im vorliegenden Fall ist nach Fortfall der in Ansprüchen 1 - 7 und 9 beanspruchten Erfindungen das besondere technische Merkmal des in Anspruch 8 beanspruchten Aktorsystems, das den Beitrag der beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmt, die mechanische Anordnung der Aktoren als ungleiche Paare von gleichen Aktoren, ohne jegliche Bezugnahme auf die Art und Weise, in welcher diese Aktoren gesteuert werden, während in dem in Ansprüchen 10 - 13 beanspruchten Aktorsystem das besondere technische Merkmal die Art und Weise der elektrischen Ansteuerung von auch an sich bekannten Aktoren ist. Offensichtlich erfüllen die jeweiligen besonderen technischen Merkmale der beiden Erfindungen nicht den selben Zweck und sind weder als gleich noch als entsprechend im Sinne von Regel 13.2 PCT anzusehen.
- 3.6 Auch ist das von der Anmelderin vorgebrachte Argument zurückzuweisen, die Erfindung sei einheitlich, da das

Aktorsystem sowohl in seiner mechanischen Form als auch mittels seiner elektrischen Ansteuerung eine der Erfindung zugrunde liegende einheitliche Aufgabe löst. Diese Aufgabe sei es, ein Aktorsystem zu schaffen, das auch kombinierte, aus linearen und rotierenden Bewegungskomponenten zusammensetzte Stellbewegungen ausführen könne. Diese Aufgabe ist jedoch die durch Anspruch 1 gelöste Aufgabe, deren Lösung daher als bekannt anzusehen ist. Die in Anspruch 8 beanspruchte Erfindung dagegen löst nur die Aufgabe, eine alternative Anordnung zur schon bekannten symmetrischen Anordnung der Aktoren zu schaffen, ohne jeglichen Hinweis darauf, wie diese Anordnung elektrisch zu steuern ist. Andererseits löst die in Ansprüchen 10 bis 13 beanspruchte Erfindung die Aufgabe der elektrischen Steuerung auch von aus Anspruch 1 und damit aus dem Stand der Technik bekannten Aktorsystemen. Es lösen also die beiden in der Anmeldung nach Wegfall des Anspruchs 1 verbleibenden Erfindungen nicht dieselbe, sondern zwei verschiedene technische Aufgaben.

4. Aus den vorliegenden Gründen kommt die Kammer zu dem Schluß, daß die Aufforderung vom 5. März 2003, eine weitere Recherchegebühr zu entrichten, zu recht ergangen ist und der Widerspruch gegen die Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühr für die Ansprüche 10 bis 13 nicht begründet ist.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Der Widerspruch gemäß Regel 40.2 PCT wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

R. K. Shukla