

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

PCT

**SCHRIFTLICHER BESCHIED DER
INTERNATIONALEN
RECHERCHENBEHÖRDE
(Regel 43bis.1 PCT)**

Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) 210 (Blatt 2)	siehe Formular PCT/ISA/210
---	----------------------------

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts siehe Formular PCT/ISA/220	WEITERES VORGEHEN siehe Punkt 2 unten
---	---

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2019/083582	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 04.12.2019	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 05.12.2018
---	---	--

Internationale Patentklassifikation (IPC) oder nationale Klassifikation und IPC
INV. C25D13/22 B60J5/00 E05D11/10

Anmelder
PRINZ KINEMATICS GMBH

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:


- Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- Feld Nr. II Priorität
- Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1 a) i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. **WEITERES VORGEHEN**

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, dass schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so ist der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  Europäisches Patentamt P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Fax: +31 70 340 - 3016	Datum der Fertigstellung dieses Bescheids siehe Formular PCT/ISA/210	Bevollmächtigter Bediensteter Lange, Ronny Tel. +31 70 340-0
--	---	--



Feld Nr. I Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bescheid auf
 - der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde.
 - einer Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache , bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (Regeln 12.3 a) und 23.1 b)).
2. Dieser Bescheid wurde erstellt unter Berücksichtigung der **Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers**, die nach Regel 91 von dieser Behörde genehmigt wurde bzw. dieser Behörde mitgeteilt wurde (Regel 43bis.1 a)).
3. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde, ist der Bescheid auf der Grundlage eines Sequenzprotokolls erstellt worden, das
 - a) im Anmeldezeitpunkt Bestandteil der internationalen Anmeldung war und
 - in Form einer Textdatei gemäß Anhang C/ST.25 vorlag.
 - in Papierform oder in Form einer Bilddatei vorlag.
 - b) zusammen mit der internationalen Anmeldung gemäß Regel 13ter.1 a) PCT nur für die Zwecke der internationalen Recherche in Form einer Textdatei gemäß Anhang C/ST.25 eingereicht wurde.
 - c) nach dem internationalen Anmeldedatum nur für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht wurde, und zwar
 - in Form einer Textdatei gemäß Anhang C/ST.25 (Regel 13ter.1 a)).
 - in Papierform oder in Form einer Bilddatei (Regel 13ter.1 b) und Abschnitt 713 der Verwaltungsvorschriften).
4. In dem Fall, dass mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls eingereicht wurde, wurden zusätzlich die erforderlichen Erklärungen eingereicht, dass die Informationen in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien denen entsprechen, die im Anmeldezeitpunkt Bestandteil der Anmeldung waren, bzw. dass sie nicht über den Offenbarungsgehalt der Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen.
5. Zusätzliche Bemerkungen:

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1 a) i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit	Ja: Ansprüche <u>8</u> Nein: Ansprüche <u>1-7, 9, 10</u>
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche <u>1-10</u>
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: <u>1-10</u> Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen

- Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regeln 43bis.1 und 70.10)
und / oder
- Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regeln 43bis.1 und 70.9)

siehe Formular 210

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1 EP 2 592 207 A2 (VENTRA GROUP INC [CA]) 15. Mai 2013 (2013-05-15)
- D2 US 8 732 906 B1 (VAN GENNEP JAN [US]) 27. Mai 2014 (2014-05-27)
- D3 WO 95/16094 A1 (GEN CLUTCH CORP [US]) 15. Juni 1995 (1995-06-15)
- D4 DE 199 60 736 C1 (EDSCHA AG [DE]) 19. Juli 2001 (2001-07-19)
- D5 EP 3 498 956 A1 (MAGNA STEYR FAHRZEUGTECHNIK AG & CO KG [AT]) 19. Juni 2019 (2019-06-19)

1 Neuheit - Artikel 33(1) und (2) PCT

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33 (1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-7, 9 und 10 nicht neu im Sinne des Artikels 33 (2) PCT ist.

1.1 Unabhängiger Anspruch 1

Dokument D1 (Bezugszeichen beziehen sich auf Merkmale in D1) offenbart eine Lagerstelle (geeignet für - PCT-EPO-Richtlinien F-IV, 4.13) für einen Heckklappen- oder Frontklappenbügel ("hinge member" 18 oder 118 in Abbildungen 1 und 4, Paragraph 0032), wobei der Heckklappen- oder Frontklappenbügel (18 oder 118) einends eine Karosserieanbindung ("second hinge member" 16 oder 116 in Abbildungen 1 und 4) und andernends eine Heckklappenanbindung (siehe "vehicle closure member" 12 in Abbildung 1) aufweist (die Lagerstelle muss für all diese bis hier genannten Merkmale lediglich geeignet sein - PCT-EPO-Richtlinien F-IV, 4.13), wobei zwischen der Karosserieanbindung (16 oder 116) und dem Heckklappen- oder Frontklappenbügel (18 oder 118) eine Kontaktscheibe ("first and second contact members" 138 oder 140 in Abbildungen 3 und 4; Paragraph 0040) angeordnet ist.

Auch die Dokumente D2 (Abbildung 16, Spalte 7, Zeile 59 bis Spalte 8, Zeile 15 - mit "upper male element" als Kontaktscheibe) und D3 (Abbildungen 1 und 2, Seite 5, Zeile 31 bis Seite 6, Zeile 11 - snap ring 27 als Kontaktscheibe) beschreiben eine solche Lagerstelle.

1.2 Abhängige Ansprüche 2-7

Des Weiteren lehren die Dokumente D1 eine Lagerstelle wobei es sich bei der Kontaktscheibe um einen Federring, eine Wellscheibe, ein Schlitzring, eine Zwischenscheibe (Paragraph 0040 in D1; Abbildung 2 in D3), eine Tellerfeder oder ein anderes Kreiselement (Paragraph 0040 und Abbildung 4 in D1; Abbildung 16 in D2) oder Teilkreiselement (Paragraph 0038) handelt, wobei ein Bolzen ("Pivot pin" 130 in Abbildung 4, Paragraph 0035 in D1, Abbildung 2 - pin 25 - in D3) den Heckklappen- oder Frontklappenbügel (18, 118) zu der Karosserieanbindung (16, 116) haltend lagert und wobei der Bolzen zumindest teilweise von einer Achse umfassen ist (Paragraph 0035 - "pivot axis" in D1; Spalte 7, Zeile 59 bis Spalte 8, Zeile 15; Seite 5, Zeile 31 bis Seite 6, Zeile 11 in D3) und wobei die Achse einends einen einstückig ausgebildeten Kragen (beliebiges äußeres Merkmal des Bolzens 130 in Abb. 4 in D1, Abbildung 16 in D2) und andernends eine zusätzliche Drehscheibe (138 oder 140 in D1; Abbildung 16, Spalte 8, Zeilen 37-56 - z.B. "cap" 1200 oder "helical compression spring" 1090 - in D2) aufweist und wobei die Achse in Arbeitslage von einer Karosseriehülse teilweise (durch "side walls 135, 136 - siehe Abbildung 3 in D1, siehe Abbildung 16 in D2) oder ganz umgriffen ist, wobei die Karosseriehülse ein Teil der Karosserieanbindung (16, 116) ist (siehe Abbildungen 1 und 3 in D1) und wobei die Kontaktscheibe (138 oder 140) zwischen der Karosseriehülse und dem Kragen zumindest teilweise kontaktend angeordnet ist (Abbildung 3 in D1, Abbildung 16 in D2)

1.3 Abhängige Ansprüche 9 und 10

Darüber hinaus lehrt das Dokument D1 eine Lagerstelle, deren Kontaktscheibe (138 oder 140) der Heckklappen- oder Frontklappenbügel, die Karosserieanbindung und die Heckklappenanbindung aus einem stromleitenden metallenen Werkstoff bestehen (Paragraphen 0034, 0035 und 0037) und wobei der Bolzen einends einen Bolzenkopf (siehe Abbildung 3) aufweist und andernends in einem Bolzenlager ("Opening" 157 in Abbildung 4, Paragraph 0035) des Heckklappen- oder Frontklappenbügels gehalten ist.

1.4 Abhängige Anspruch 8

Die zusätzlichen Merkmale des abhängigen Anspruchs 8 werden nicht in den, den nächstliegenden Stand der Technik aufzeigenden Dokumenten D1-D3 offengelegt. Der Gegenstand der besagten Ansprüche ist daher neu im Sinne des Artikel 33(2) PCT.

2 Erfinderische Tätigkeit - Artikel 33(3) PCT

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33 (1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-10 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 33 (3) PCT beruht.

2.1 Ansprüche 1-7, 9, 10

Der Gegenstand der Ansprüche 1-7, 9, 10 ist nicht neu und beruht deshalb auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 33 (3) PCT.

2.2 Abhängiger Anspruch 8

Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik angesehen. Die technische Aufgabe der vorliegenden Anmeldung kann darin gesehen werden die Lackierbarkeit der Teile durch einen elektrophoretischen Prozess zu ermöglichen (Seite 2, Zeilen 4-9 in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung).

Durch die Anbringung eines (elektrischen) Isolators kann diese technische Aufgabe nicht gelöst werden. Elektrische Isolatoren in Lagerstellen und deren Vorteile sind zudem aus dem Stand der Technik bekannt (Spalte 2, Zeile 61 bis Spalte 3, Zeile 12 und Abbildung 1 in D4).

Folgerichtig kann somit keine erfinderische Tätigkeit festgestellt werden.

3 Gewerbliche Anwendbarkeit - Artikel 33(4) PCT

Die vorliegende Anmeldung erfüllt die Erfordernisse des Artikels 33(4) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-10 gewerblich anwendbar ist.

Zu Punkt VI

Bestimmte angeführte Unterlagen

4 Bestimmte veröffentlichte Unterlagen: Dokument D5

Anmelder. Patentnr.	Veröffentlichungs- datum (Tag/Monat/Jahr)	Anmeldedatum (Tag/Monat/ Jahr)	Prioritätsdatum (zu Recht beansprucht) (Tag/Monat/Jahr)
EP1720767 3	19-06-2019	15-12-2017	nicht zutreffend da Erstanmeldung

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

5 Klarheit - Artikel 6 PCT

Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil die Ansprüche 1 und 8 nicht klar sind.

5.1 Unabhängiger Anspruch 1

Die allgemeine technische Aufgabe der vorliegenden Anmeldung (Bereitstellung einer leitfähigen Verbindung und somit Lackierbarkeit mittels eines elektrophoretischen Verfahrens - Siehe Seite 2, Zeilen 4-27) stellt sich bei der in Anspruch 1 gezeigten Merkmalskombination nicht. Aus der Beschreibung wird deutlich (siehe z.B. Abbildung 3), dass ein Stromfluss zwischen der Karosserieanbindung und dem Heck- oder Frontklappenbügel nur aufgrund der Merkmale "Isolator" (Anspruch 8); "Karosseriehülse" (Anspruch 6) und des Kragens (Anspruch 5).

Des Weiteren sei festgestellt, dass die Merkmale des Anspruchs 9 essentiell für Erreichung dieses technischen Effekts sind.

5.2 Abhängiger Anspruch 8

Der Begriff "Isolator" ist nicht klar. Isolatoren bestehen für verschiedene physikalische Prozesse (z.B. thermisch, akustisch etc.). Die genaue Funktion des zusätzlichen Merkmals des Anspruchs 8 ist somit undeutlich. Aus der Beschreibung wird deutlich, dass es sich um einen elektrischen Isolator handeln muss (Seite 5, Zeilen 11-12), so dass die allgemeine Formulierung in Anspruch 8 auch nicht durch die Beschreibung gestützt wird.

6 Schlussbemerkung

Der Prüfer ist der Auffassung, dass die Kombination der oben definierten essentiellen Merkmale, nämlich die Merkmale der Ansprüche 5, 6 (und somit auch die Merkmale der Ansprüche 3 und 4), 8 (inklusive der Präzisierung "elektrischer" aus Seite 5, Zeile 12) und 9, kombiniert mit den zusätzlichen Merkmalen des Anspruchs 7 zudem neu und erfinderisch im Hinblick auf den vorliegenden Stand der Technik ist (Stromfluss ohne Beeinflussung des Reibungsverhaltens - Seite 5, Zeilen 4-9 in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung). Durch die Merkmale des Anspruchs 7 wird zudem Neuheit gegenüber dem Dokument D5 hergestellt.

Dieser Vorschlag soll den Anmelder lediglich bei seiner Entscheidung über das weitere Vorgehen unterstützen. Er schließt keineswegs eine Berücksichtigung alternativer Lösungen aus, die der Anmelder einreicht. Für die Bestimmung des Wortlauts der Anmeldung und insbesondere für die Festlegung des Gegenstands des Schutzbegehrens ist weiterhin der Anmelder verantwortlich.