



Aktenzeichen: T 16/81

ENTSCHEIDUNG

der Technischen Beschwerdekkammer 3.3.1

vom 22. April 1982

Beschwerdeführer:

Hoechst Aktiengesellschaft
Postfach 80 03 20
D-6230 Frankfurt/Main 80
Bundesrepublik Deutschland

Angegriffene
Entscheidung:

Entscheidung der Prüfungsabteilung 011
des Europäischen Patentamts vom
13. Februar 1981, mit der die euro-
päische Patentanmeldung Nr. 78 100 945.1
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zu-
rückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

D. Cadman Vorsitzender
G. Szabo Mitglied
O. Bossung Mitglied

SACHVERHALT UND ANTRÄGE

- I. Die am 20. September 1978 eingegangene und am 13. Juni 1979 veröffentlichte Patentanmeldung 78 100 945.1 mit der Veröffentlichungsnummer 0 002 176, für welche die Priorität der Voranmeldung in der Bundesrepublik Deutschland vom 29. September 1977 in Anspruch genommen wird, wurde durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung 011 des Europäischen Patentamts vom 13. Februar 1981 zurückgewiesen. Die Entscheidung bezog sich auf neue Patentansprüche 1 bis 5, eingereicht mit Schreiben vom 24. Juni 1980.
- II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand dieser Ansprüche auch Varianten enthielt, die in Ansehung des Standes der Technik nicht auf erforderlicher Tätigkeit gemäß Artikel 56 EPÜ beruhten und daher nicht gewährbar seien. Die Anmelderin hätte die Möglichkeit gehabt, den Anspruch 1 auf patentierbare Varianten einzuschränken, aber sie habe dies nicht getan. Folglich seien auch die auf ihn rückbezogenen Ansprüche 2 bis 5 nicht gewährbar.
- III. Gegen diese Entscheidung vom 13. Februar 1981 hat die Anmelderin am 25. März 1981 unter Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde erhoben und diese am 4. Mai 1981 begründet. Die gleichzeitig beigefügten Ansprüche 1 bis 4 seien nicht mehr auf die nach Ansicht der Prüfungsabteilung nicht auf erforderlicher Tätigkeit beruhenden Varianten gerichtet. Die Beschreibung wurde entsprechend teilweise angepaßt.
- IV. In der Mitteilung des Berichterstatters der Beschwerdekkammer vom 16. November 1981 wurde dargelegt, daß noch immer keine vollständige Übereinstimmung zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung bestehe. Ferner sei der Hauptanspruch unklar. Die Beschwerdeführerin wurde aufgefordert, die Anmeldung durch mehrere wesentliche Änderungen, z.B. Streichung der Beispiele 1 bis 8, die nicht zum Gegenstand der Erfindung gehören, in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen.

Die Beschwerdeführerin hat allen Änderungsvorschlägen zugesagt und entsprechend weitere neue Anmeldungsunterlagen vorgelegt.

....

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Der Anmeldungsgegenstand, wie er in den geänderten Ansprüchen 1 bis 4 niedergelegt ist, kann als neu und erfinderisch anerkannt werden. Die Beschreibung und Beispiele wurden mit den Ansprüchen in Übereinstimmung gebracht. Die formalen Gründe gegen die Erteilung des Patents entfallen damit.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ wurde im Schreiben der Beschwerdeführerin vom 8. Januar 1982 zurückgezogen. Der hier vorliegende Sachverhalt würde eine solche Maßnahme auch nicht rechtfertigen.

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung OII des Europäischen Patentamts vom 13. Februar 1981 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurückgewiesen mit der Auflage, ein europäisches Patent aufgrund folgender Unterlagen zuerteilen:
 - a) Beschreibung Seite 1 (Anlage zur Beschwerdebegründung vom 4. Mai 1981, eingegangen am 6. Mai 1981);
 - b) Beschreibung Seite 2 (Anlage zum Schriftsatz vom 22. März 1982 eingegangen am 24. März 1982);
 - c) Beschreibung Seiten 3 und 4 (Anlage zum Schriftsatz vom 8. Januar 1982, eingegangen am 13. Januar 1982);
 - d) Beispiele 1 bis 3 (Anlage zum Schriftsatz vom 8. Januar 1982, eingegangen am 13. Januar 1982), bisheriger Text von Seite 7, Zeile 20 bis Seite 15, Zeile 21 zu ersetzen;

e) Ansprüche Seite 1 (Anlage zum Schriftsatz vom 8. Januar 1982 eingegangen am 13. Januar 1982); und

f) Ansprüche Seite 2 (Anlage zur Beschwerdebegründung vom 4. Mai 1981, eingegangen am 6. Mai 1981)

mit den gemäß den entsprechenden Eingaben beantragten und durchgeführten Änderungen.

Der Vorsitzende:

J. K.

B
G

Der Geschäftsstellenbeamte:
B. Cadman