

Europäisches  
Patentamt

European Patent  
Office

Office européen  
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 190 /83

T 174



SACHVERHALT UND ANTRÄGE

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1  
vom 24. Juli 1984

Beschwerdeführer: Otto Bock Orthopädische Industrie KG  
Industriestraße  
D-3428 Duderstadt (DE)

Vertreter: Gramm, Werner, Dipl.-Ing. et al  
Patentanwälte  
Theodor-Heuß-Straße 2  
D-3300 Braunschweig (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 127 des Europäischen  
Patentamts vom 26. Juli 1983 , mit der die euro-  
päische Patentanmeldung Nr.79 103 542.1 aufgrund des Arti-  
kels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

Vorsitzender: G. Andersson

Mitglied: M. Prêlot

Mitglied: K. Schügerl

- I. Die europäische Patentanmeldung Nr.79 103 542.1, eingelangt am 20. September 1979 und veröffentlicht am 30. April 1980 (Veröffentlichungsnr. 0 010 177) betrifft ein künstliches Kniegelenk. Der veröffentlichte Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"1. Künstliches Kniegelenk mit einem Gelenkoberteil und einem Gelenkunterteil, welche je ein vorderes und ein hinteres Drehgelenk aufweisen, von denen jeweils die beiden vorderen und die beiden hinteren durch nach hinten gekrümmte Lenker miteinander verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindung durch zwei beidseitig der Gelenkmitte angeordnete Lenker (5, 6) gebildet ist, daß die Verbindungslinien zwischen den beiden vorderen Drehgelenken (8, 9) einerseits und den beiden hinteren Drehgelenken (10, 11) andererseits in einem kleinen Winkel ( $\alpha$ ) zueinander geneigt sind, und daß die Verbindungslinie zwischen den beiden Drehgelenken (9, 11) des Gelenkunterteils (4) etwa horizontal verläuft."

- II. Die veröffentlichte Anmeldung wurde nach Erhalt des europäischen Recherchenberichtes und vor Erhalt des Erstbescheides der Prüfungsabteilung durch Vorlage eines Satzes neuer Patentansprüche und einer neuen Beschreibungseinleitung (eingelangt am 13. Januar 1981) geändert. Der neue Patentanspruch 1 lautet:

"1. Künstliches Kniegelenk, das zur Anbringung an einem bei der Amputation praktisch vollständig erhaltenen Oberschenkel geeignet ist (Exartikulationsamputation), mit einem Gelenkoberteil und einem Gelenkunterteil, welche je ein vorderes

und ein hinteres Drehgelenk aufweisen, von denen jeweils die beiden vorderen und die beiden hinteren durch Lenker miteinander verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungslinie zwischen den beiden Drehgelenken (9, 11) des Gelenkunterteils (4) bei vertikal stehendem Unterschenkel etwa horizontal verläuft, daß die Abstände zwischen den Drehgelenken (8, 10) des Gelenkoberteils und den zugehörigen Drehgelenken (9, 11) des Gelenkunterteils (4) gleich sind,

daß sich die Abstände zwischen den beiden Drehgelenken (8, 10) des Gelenkoberteils, zwischen den beiden Drehgelenken (9, 11) des Gelenkunterteils und zwischen den Drehgelenken des Gelenkoberteils und den zugehörigen Drehgelenken des Gelenkunterteils etwa wie 1 : 2 : 4 verhalten und daß die Verbindungslinie zwischen den vorderen Drehgelenken (8, 9) und den hinteren Drehgelenken (10, 11) zum Gelenkoberteil hin zueinander geneigt sind."

III. Im ersten Bescheid der Prüfungsabteilung wurde gegen diesen neuen Anspruch 1 lediglich der Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 52 (1) und Artikel 56 EPÜ) erhoben. Nachdem die Anmelderin den Patentanspruch 1 unverändert aufrechterhielt, hat die Prüfungsabteilung in ihrem zweiten Bescheid neben der weiterhin aufrechterhaltenen Bemängelung der Erfindungseigenschaft zusätzlich den Einwand gemäß Artikel 123 (2) EPÜ vorgebracht: Anspruch 1 vom 13. Januar 1981 stelle gegenüber dem veröffentlichten Anspruch 1 eine unzulässige Erweiterung dar.

IV. Im Zuge einer persönlichen Rücksprache am 26. Oktober 1982 hat die Anmelderin einen neuen Anspruch 1 mit folgendem Wortlaut als weitere Abänderung vorgelegt:

"1. Künstliches Kniegelenk mit einer Aufnahme für einen praktisch vollständig erhaltenen Oberschenkel (Exartikulationsamputation), unterhalb derer für das Gelenkoberteil und ein darunter angeordnetes Gelenkunterteil jeweils ein vorderes und ein hinteres Drehgelenk vorgesehen sind, von denen jeweils die beiden vorderen und die beiden hinteren durch Lenker verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungslinie zwischen den beiden Drehgelenken (9, 11) des Gelenkunterteils (4) bei vertikal stehendem Unterschenkel etwa horizontal verläuft, daß die Abstände zwischen den Drehgelenken (8, 10) des Gelenkoberteils und den zugehörigen Drehgelenken (9, 11) des Gelenkunterteils (4) gleich sind,

daß sich die Abstände zwischen den beiden Drehgelenken (8, 10) des Gelenkoberteils, zwischen den beiden Drehgelenken (9, 11) des Gelenkunterteils (4) und zwischen den Drehgelenken des Gelenkoberteils und den zugehörigen Drehgelenken des Gelenkunterteils etwa wie 1 : 2 : 4 verhalten

und daß die Verbindungslinien zwischen den vorderen Drehgelenken (8, 9) und den hinteren Drehgelenken (10, 11) zum Gelenkoberteil hin geneigt sind."

V. Nach einem dritten Bescheid der Prüfungsabteilung, in dem der im zweiten Bescheid erhobene Einwand gemäß Artikel 123 (2) EPÜ auch für den Anspruch 1 vom 26. Oktober 1982 wiederholt wurde und nach Beharren der Anmelderin auf dem Wortlaut dieses Anspruches hat die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurückgewiesen mit der Begründung, daß Anspruch 1 vom 26. Oktober 1982 gegen die Bestimmungen des Artikels 123 (2) EPÜ verstoße.

VI. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt, die Aufhebung der Entscheidung und die Fortsetzung des Verfahrens auf der Basis des Patentanspruches 1 vom 26. Oktober 1982 beantragt und gleichzeitig die Beschwerde begründet.

## ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Für Änderungen im Prüfungsverfahren legt Artikel 123 (2) EPÜ fest: Eine europäische Patentanmeldung darf "nicht in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht". Hierbei ist der "Inhalt der Anmeldung" die Gesamtheit der ursprünglichen Offenbarung; diese stellt gewissermaßen ein Reservoir dar, aus dem der Anmelder bei der Änderung der Patentanmeldung schöpfen kann.
3. Im vorliegenden Falle unterscheidet sich der abgeänderte Anspruch 1 von dem ursprünglichen Anspruch 1 zum einen durch das Weglassen zweier Merkmale, zum anderen die Aufnahme zusätzlicher Merkmale.  
Das Weglassen von Merkmalen aus einem unabhängigen Anspruch kann, für sich betrachtet, nicht einen Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ darstellen, da dadurch das Reservoir der ursprünglichen Offenbarung nicht überschritten wird.
4. Die zusätzlich aufgenommenen Merkmale müssen zunächst im Sinne des Art. 123 (2) EPÜ in der ursprünglichen Anmeldung enthalten sein. Diese Bedingung ist vorliegendenfalls erfüllt. Es bleibt dann noch, um allen aus Art. 123 (2) erforderlichen Anforderungen zu genügen, zu untersuchen, ob durch die Änderung nicht geoffenbarte Verbindungen geoffenbarter Merkmale in die Anmeldung eingebracht werden. Dies ist insbesondere bei Weglassen von Merkmale aus einem Anspruch und Hinzufügen anderer durchaus möglich. Zur Entscheidung ist der Neuheitstest hilfreich: die ursprüngliche

Anmeldung müßte, wenn sie veröffentlicht wäre, den geänderten Ansprüchen zur Gänze neuheitsschädlich sein. Ist diese Bedingung erfüllt, dann ist es für die Anwendung des Artikels 123 (2) EPÜ gleichgültig, ob gegenüber einer früheren Anspruchsfassung im geänderten Anspruch eine größere oder geringere Anzahl von Merkmalen erscheint oder ob es zum Teil dieselben oder zum Teil oder zur Gänze andere sind. Daß hierbei unter Umständen eine Nachrecherche erforderlich wird, berührt nicht den Umfang der durch Artikel 123 (2) EPÜ dem Anmelder eingeräumten Ermächtigung bei der Vornahme von Änderungen der Patentansprüche.

Die Überprüfung der gültigen Ansprüche ergibt keinen Anlaß zu Beanstandungen in vorstehend aufgeführtem Sinn. Damit aber ist die Untersuchung der beantragten Fassung der Patentansprüche unter dem Gesichtspunkt des Art. 123 (2) EPÜ bereits positiv abgeschlossen.

5. Bezüglich des im Beschluß angezogenen Einwandes des Verlassens der ursprünglichen Aufgabenstellung gelten folgende Überlegungen:

In der ursprünglichen Beschreibung ist die Aufgabe in konkreter Weise formuliert worden, indem bereits auf die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 1 abgestellt worden ist. Durch das Weglassen und Hinzufügen von Merkmalen im Anspruch 1 ist nun gegenüber der ursprünglich angegebenen Aufgabe zweifellos auch eine Verschiebung der Aufgabe eingetreten. Die ursprünglich angegebene Aufgabe paßt nicht zu dem neuen Anspruch 1; sie muß daher ebenfalls abgeändert werden, wie dies durch die mit dem geänderten Anspruch 1 überreichten Beschreibungseinleitung geschehen ist. Ein derartiges Verlassen der ursprünglich angegebenen Aufgabenstellung ist aber unter dem Gesichtspunkt des Art. 123(2) EPÜ nicht zu

beanstanden. Im Sinne von Regel 27 (1) d) EPÜ ist die explizite Angabe der Aufgabe nicht zwingend erforderlich. Es ist daher durchaus möglich, daß die ursprüngliche Beschreibung einerseits keine ausdrückliche Angabe der Aufgabe enthält, andererseits aber den Bestimmungen der Regel 27 (1) d) insoweit entspricht, daß die Vornahme der Recherche möglich ist. Wenn in einem solchen Fall dann eine Änderung durch Vorlage neuer Patentansprüche vorgenommen wird, dann kann gleichzeitig auch eine geänderte Beschreibungseinleitung eingereicht werden, die u.a. erstmalig die technische Aufgabe explizit und in Anpassung an die geänderten Gegebenheiten (Stand der Technik und neue Patentansprüche) darlegt. In einem solchen Falle wäre der Anmelder vor einem Einwand wegen Verlassens der ursprünglich angegebenen Aufgabe sicher und wäre im Vorteil gegenüber einem Anmelder, der in der ursprünglichen Beschreibung bereits die technische Aufgabe konkret und in enger Anlehnung an den Wortlaut des ursprünglichen Patentanspruches 1 formuliert hätte.

6. Ähnliche Verhältnisse würden vorliegen, wenn die Aufgabe in der ursprünglichen Anmeldung in sehr allgemeiner Form angegeben worden wäre, etwa in der Formulierung "Verbesserung der bestehenden Konstruktionen", "Schaffung einer neuen und zweckmäßigen Lösung für den spezifischen Anwendungsfall" usw. Da im europäischen Verfahren die Erzielung eines technischen Fortschrittes für das Bestehen einer Erfindung im Sinne des Artikels 56 EPÜ nicht zwingend gefordert wird, genügen derartig allgemeine Angaben in vielen Fällen durchaus. Derartige Angaben passen aber zu sehr verschiedenen Gegenständen, so auch zu dem Gegenstand des ursprünglichen Anspruches 1 und zu dem des abgeänderten Anspruches 1. Auch durch derart allgemeine Aufgabenformulierungen würde der Einwand des Verlassens der ursprünglich angegebenen Aufgabe gegenstandslos.

7. Wäre ein solcher Einwand zulässig, dann würde dies dazu führen, daß die Anmelder so wenig Angaben als möglich bzw. so unbestimmte Angaben als möglich über die zu lösende Aufgabe in die ursprüngliche Beschreibung aufnehmen. Dies kann unter Umständen zu einer Beeinträchtigung des Prüfungsverfahrens und, wenn diese Angaben nicht ergänzt bzw. konkretisiert werden, zu einer Beeinträchtigung der Interpretation des erteilten Patentbeschlusses führen. Es ist daher grundsätzlich wünschenswert, daß Angaben über die Aufgabe, wenn möglich explizit und in hinreichender Ausführlichkeit bereits in den ursprünglichen Unterlagen enthalten sind. Ihre Aufnahme in den ursprünglichen Beschreibungstext ist aber vom Standpunkt des Anmelders unbedenklich, da sie, wie dargelegt, keine Bindungswirkung ausüben.
8. Würde eine derartige Bindungswirkung bestehen, dann liefe dies darauf hinaus, daß eine über Artikel 123 (2) EPÜ hinausgehende Schranke für Änderungen im Prüfungsverfahren bestünde, die sich im Effekt in ähnlicher Weise auswirken könnte, wie die in Artikel 123 (3) für das Einspruchsverfahren normierte Schranke, dann nämlich, wenn, wie oben ausgeführt, die Aufgabe ursprünglich in engem Anschluß an die Merkmale der ursprünglichen Ansprüche, insbesondere der ursprünglichen unabhängigen Ansprüche, formuliert worden ist.
9. Es ist zu unterscheiden zwischen der Frage, ob eine beantragte Abänderung zulässig ist, in dem Sinne, daß sie dem weiteren Verfahren zugrundegelegt werden kann, und der Frage, ob die Anmeldung mit den als zulässig qualifizierten Änderungen gewährbar ist. Zur Beantwortung der ersten Frage sind im allgemeinen zwei Bedingungen zu erfüllen: Die Abänderung muß den in Art. 123(2) EPÜ normierten Bedingungen

entsprechen und die Prüfungsabteilung muß im Sinne der Regel 86(3) EPÜ letzter Satz der Abänderung zustimmen. Diese Bedingung entfällt in den in Regel 86(2) und Regel 86(3), erster Satz festgelegten Fällen.

10. Die geltenden Ansprüche sind nach Erhalt des zweiten Bescheides im Zuge einer Rücksprache vorgelegt worden, somit zu einem Zeitpunkt, zu dem gemäß Regel 86(3) EPÜ bereits die Zustimmung der Prüfungsabteilung erforderlich war. Die Überlegungen der Prüfungsabteilung könnten daher als Begründung für die Verweigerung der Zustimmung interpretiert werden. Nun entsprechen aber, wie auch im Zurückweisungsbeschuß festgestellt, die geltenden Patentansprüche dem Wesen nach den Patentansprüchen, die vor Erhalt des ersten Bescheides im Sinne der Regel 86(2) eingereicht wurden. Die geltenden Ansprüche sind daher der Substanz nach als eine der Zustimmung der Prüfungsabteilung nicht bedürftige Spontanänderung zu werten.

Für den Fall, daß eine derartige Zustimmung erforderlich wäre, könnten eventuell die Überlegungen der Prüfungsabteilung und die entsprechenden Ausführungen der Anmelderin von Belang sein. Wegen des Spontancharakters der Änderung ist jedoch für derartige Überlegungen kein Raum.

11. Nachdem die Zulässigkeit der Abänderung gemäß Artikel 123(2) EPÜ feststeht, verbleibt noch zu überprüfen, ob die Anmeldung mit den zugelassenen Änderungen insgesamt den übrigen Bestimmungen der Konvention entspricht (siehe oben Punkt 9). Bezüglich der Erfordernisse des Art. 52(1) EPÜ liegt bereits eine positive Stellungnahme der Prüfungsabteilung vor (Niederschrift gemäß Regel 74(4) EPÜ vom 24. Mai 1983 über die mündliche Verhandlung vom 17. Mai 1983). Da jedoch die angefochtene Entscheidung sich ausschließlich auf Art. 123(2) EPÜ gründet und überdies keine abschließende Stellungnahme

zu der Frage vorliegt, ob die Anmeldung insgesamt sämtlichen einschlägigen Bestimmungen der Konvention entspricht, ist die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Es wird daher wie folgt entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen mit dem Auftrag, das Verfahren aufgrund folgender Unterlagen fortzuführen:

Beschreibung, Seiten 5 bis 10, eingelangt am 13. Januar 1981,  
ursprüngliche Beschreibung, Seiten 7 bis 11,  
Patentanspruch 1, vorgelegt am 26. Oktober 1982,  
Patentansprüche 2 bis 18, eingelangt am 13. Januar 1981 und  
ursprünglich eingereichte Zeichnungen 1 bis 3.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

*la  
my*

*J. R. K.*

*[Handwritten signature]*

