



Aktenzeichen: T 10 / 84

T180

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1

vom 9. August 1984

Beschwerdeführer: CIBA-GEIGY AG
Patentabteilung Postfach
CH-4002 Basel

Vertreter: Zumstein, Fritz sen., Dr.
Dr. F. Zumstein sen. Dr. E. Assmann Dipl.-Ing.
F. Klingseisen Dr. F. Zumstein jun.
Bräuhausstraße 4
D-8000 München 2

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 021 des Europäischen
Patentamts vom 12.8.83 , mit der die euro-
päische Patentanmeldung Nr. 81810198.2 aufgrund des Arti-
kels 97 (1) EPO zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: D. Cadman
Mitglied: K. Jahn
Mitglied: O. Bossung

SACHVERHALT UND ANTRÄGE

I. Die am 25. Mai 1981 eingegangene und am 16. Dezember 1981 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 81 810 198.2 mit der Veröffentlichungsnummer 0 041 919, für welche die Priorität der schweizerischen Voranmeldung vom 30. Mai 1980 in Anspruch genommen wird, wurde durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 12. August 1983 auf der Grundlage der am 21. 02. 1983 eingereichten Patentansprüche 10-14 zurückgewiesen. Anspruch 10 lautet:

"Die gemäß den Ansprüchen 1-9 erhaltenen Farbstoffe".

II. Die Zurückweisung wird damit begründet, daß diese Farbstoffe unbestritten schon vor dem Anmeldetag hergestellt worden seien. Da die beanspruchten Stoffe von den bekannten nicht unterschieden werden könnten, seien sie mit diesen identisch und daher nicht mehr neu. Daran ändere auch die Form des Anspruchs als Product-by-process-Anspruch nichts. Aus Art. 64(2) EPÜ könne keine Berechtigung für das Aufstellen eines solchen Anspruchs abgeleitet werden.

Diese Gesichtspunkte müßten auch für die Ansprüche 11-14 gelten.

III. Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 11. Oktober 1983 unter Entrichtung der Beschwerdegebühr erhobene Beschwerde, die am 15. Dezember 1983 im wesentlichen wie folgt begründet wurde:

Die Anmelderin habe durch die Formulierung des Anspruches 10 sowie durch Erläuterung in früheren Schriftsätzen klar zum Ausdruck gebracht, daß der beantragte Schutz sich auf die nach dem Verfahren der vorangehenden Ansprüche erhaltenen Produkte beschränken solle. Es sei unzulässig, dieses Schutzbegehren entgegen dem ausdrücklichen Willen des Anmelders in der Form zu interpretieren, daß hieraus ein absoluter Stoffschutz erstrebt werde.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 10 sei auch neu, denn er bestehe sowohl aus der Formel der Stoffe und dem einschränkenden Merkmal des Verfahrens. Letzteres verleihe den beanspruchten Stoffen die Neuheit.

- IV. Die ~~Kammer hat~~ darauf hingewiesen, daß aufgrund ihrer Rechtssprechung (T 150/82 Ambl. EPA 1984, 309) eine Aufhebung des angefochtenen Beschlusses nur auf der Basis der Ansprüche 1-9 zu erwarten sei.
- V. Die Beschwerdeführerin hat daraufhin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Patenterteilung auf der Grundlage der Verfahrensansprüche 1 bis 9 beantragt.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Mit der Streichung der Ansprüche 10 bis 14 hat die Beschwerdeführerin den Zurückweisungsgrund ausgeräumt. Die Entscheidung kann daher nicht bestehen bleiben. Sie ist vielmehr aufzuheben. Derzeit kann jedoch das nachgesuchte Patent noch nicht erteilt werden, weil die Vorinstanz über die Verfahrensansprüche 1-9, welche die Basis für die Erteilung bilden sollen, nicht abschließend entschieden hat.

FORMEL DER ENTSCHEIDUNG

Es wird wie folgt entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung auf der Basis der ursprünglichen Ansprüche 1 bis 9 an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende




Ja 27/7.84
 Ju 29. 8.