

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [] Veröffentlichung im AB1.
(B) [] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [X] An Vorsitzende
(D) [] Keine Verteilung

ENTSCHEIDUNG
vom 18. Januar 2005

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0688/01 - 3.3.1
Anmeldenummer: 96922747.9
Veröffentlichungsnummer: 0781290
IPC: C07F 7/18
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Hydrolysierbare und polymerisierbare bzw. polyaddierbare
Silane

Anmelder:
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten
Forschung e.V.

Einsprechender:
-

Stichwort:
Silane/FRAUNHOFER GESELLSCHAFT

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 111(1), 123(2)

Schlagwort:
"Hauptantrag: Änderungen (nicht zulässig) - frisches Merkmal
nicht differenziert offenbart"
"Hilfsantrag 1: Änderung (zulässig) - streichen von
alternativen Substituentenbedeutungen"

Zitierte Entscheidungen:
G 0010/93

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 0688/01 - 3.3.1

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 18. Januar 2005

Beschwerdeführer: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der
angewandten Forschung e.V.
Hansastraße 27 c
D-80686 München (DE)

Vertreter: Olgemöller, . Luitgard, Dr.
Leonhard - Olgemöller - Fricke
Patentanwälte
Postfach 10 90 62
D-80083 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 9. Januar 2004
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 96922747.9
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

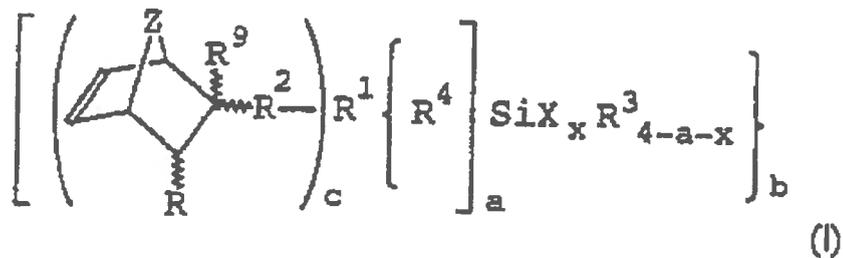
Vorsitzender: J. M. Jonk
Mitglieder: R. Freimuth
J. H. van Moer

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 26. Februar 2001 eingegangene Beschwerde richtet sich gegen die am 9. Januar 2001 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der Anmeldung Nr. 96 922 747.9 mit der europäischen Veröffentlichungsnummer 781 290 und der internationalen Veröffentlichungsnummer WO 97/02272.

II. Die Prüfungsabteilung hat in der angefochtenen Entscheidung festgestellt, daß die Patentanmeldung in unzulässiger Weise abgeändert worden sei (Artikel 123 (2) EPÜ). Der Entscheidung lag der mit Schriftsatz vom 1. März 2000 eingereichte Anspruchssatz mit den geänderten Ansprüchen 1 bis 24 zugrunde, deren Stoffanspruch 1 wie folgt lautete.

"1. Hydrolysierbare und polyaddierbare bzw. polymerisierbare Silane der allgemeinen Formel I,



in der die Reste und Indices gleich oder verschieden sind und folgende Bedeutung haben.

R = Wasserstoff, R²-R¹-R⁴-SiX_xR³_{3-x}, Carboxyl, Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-,

Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;

- R^1 = Alkylen, Arylen, Arylenalkylen oder Arylenalkylen mit jeweils 0 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;
- R^2 = Alkylen, Arylen, Arylenalkylen oder Arylenalkylen mit jeweils 0 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;
- R^3 = Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;
- R^4 = $-(CHR^6-CHR^6)_n-$, mit $n=0$ oder 1 , $-CHR^6-CHR^6-S-R^5-$, $-CO-S-R^5-$, $-CHR^6-CHR^6-NR^6-R^5-$, $-Y-CS-NH-R^5-$, $-S-R^5-$, $-Y-CO-NH-R^5-$, $-CO-O-R^5-$, $-Y-CO-C_2H_3(COOH)-R^5-$, $-Y-CO-C_2H_3(OH)-R^5-$ oder $-CO-NR^6-R^5-$;
- R^5 = Alkylen, Arylen, Arylenalkylen oder Arylenalkylen mit jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;
- R^6 = Wasserstoff, Alkyl oder Aryl mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen
- R^9 = Wasserstoff, Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;

X = Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Alkoxy, Acyloxy,
Alkylcarbonyl, Alkoxycarbonyl oder NR''_2 , mit
 $\text{R}'' = \text{Wasserstoff, Alkyl oder Aryl};$

Y = -O-, -S-, oder $-\text{NR}^6-$

Z = -O-, $-\text{CHR}^6-$ oder $-(\text{CHR}^6)_{-2};$

a = 1, 2 oder 3, mit $b=1$ für $a=2$ oder 3;

b = 1, 2 oder 3, mit $a=1$ für $b=2$ oder 3;

c = 1 bis 6,
mit $a+b+c > 3$ für $Z=-\text{O}-$ und $\text{R}\neq\text{R}^2-\text{R}^1-\text{R}^4-\text{SiX}_x\text{R}^3_{3-x}$, und
mit $a+b+c > 3$ für $Z=-\text{CHR}^6-$ und $\text{R}\neq\text{R}^2-\text{R}^1-\text{R}^4-\text{SiX}_x\text{R}^3_{3-x}$ "

x = 1, 2 oder 3;

$a+x = 2, 3$ oder 4."

Dieser Anspruchssatz enthielt außerdem Verwendungs- und
Herstellungsverfahrensansprüche.

Die Prüfungsabteilung stellte fest, daß die
vorgenommenen Änderungen des Stoffanspruchs 1 dessen
Schutzbereich einschränkten. Diese zusätzlichen
Informationen stellten jedoch einen Gegenstand dar, der
über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich
eingereichten Fassung hinausgehe, denn eine
entsprechende Offenbarung sei weder in den Ursprungs-
unterlagen gefunden, noch vom beschwerdeführenden
Anmelder genannt worden.

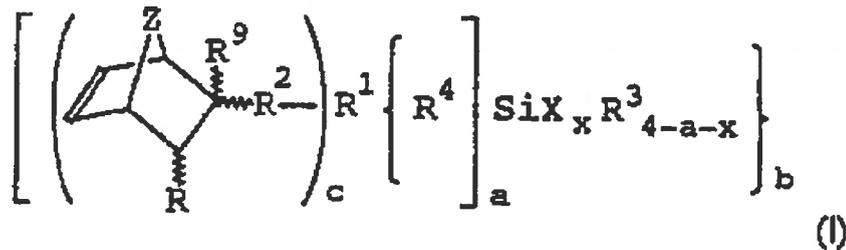
III. In einem Bescheid gemäß Regel 11, Absatz 2 der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, welcher der
Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügt war, hat die
Kammer zu den mit der Beschwerdebegründung eingereichten
neuen Haupt- und Hilfsanträgen verfahrensleitende
Hinweise gegeben. Sie hat Bedenken geäußert gegen die
Zulässigkeit der in den Stoffanspruch nachträglich

eingeführten Disclaimer und gegen die ursprüngliche Offenbarung der weiteren Abänderungen des Stoffanspruchs.

IV. Der Beschwerdeführer hat daraufhin erneut einen Hauptantrag und Hilfsanträge 2 bis 4 am 17. Dezember 2004 sowie einen Hilfsantrag 1 in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 18. Januar 2005 eingereicht, welche alle früheren Anträge ersetzen.

Der Stoffanspruch des Hauptantrages, jetzt Anspruch 20, ist identisch mit dem Stoffanspruch 1, welcher der angefochtenen Entscheidung zugrunde lag (siehe Punkt II *supra*). Dieser Hauptantrag enthält außerdem Verwendungs- und Herstellungsverfahrensansprüche. Der Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Hauptantrag ausschließlich hinsichtlich des unabhängigen Stoffanspruchs 20, der folgenden Wortlaut hat:

"20. Hydrolysierbare und polyaddierbare bzw. polymerisierbare Silane der allgemeinen Formel I,



in der die Reste und Indices gleich oder verschieden sind und folgende Bedeutung haben.

R = Wasserstoff, R²-R¹-R⁴-SiX_xR³_{3-x}, Carboxyl, Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-,

Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;

- R^1 = Alkylen, Arylen, Arylenalkylen mit jeweils 0 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;
- R^2 = Alkylen, Arylen, Arylenalkylen mit jeweils 0 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;
- R^3 = Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;
- R^4 = $-\text{CHR}^6-\text{CHR}^6-\text{S}-\text{R}^5-$, $-\text{CO}-\text{S}-\text{R}^5-$, $-\text{CHR}^6-\text{CHR}^6-\text{NR}^6-\text{R}^5-$, $-\text{Y}-\text{CS}-\text{NH}-\text{R}^5-$, $-\text{S}-\text{R}^5-$, $-\text{Y}-\text{CO}-\text{NH}-\text{R}^5-$, $-\text{CO}-\text{NR}^6-\text{R}^5-$;
- R^5 = Alkylen, Arylen, Arylenalkylen mit jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;
- R^6 = Wasserstoff, Alkyl oder Aryl mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen
- R^9 = Wasserstoff, Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;
- X = Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Alkoxy, Acyloxy, Alkylcarbonyl, Alkoxycarbonyl oder NR''_2 , mit $\text{R}'' = \text{Wasserstoff, Alkyl oder Aryl}$;
- Y = $-\text{O}-$ oder $-\text{NR}^6-$
- Z = $-\text{O}-$ oder $-(\text{CHR}^6)_m-$, mit $m=1$ oder 2 ;
- a = 1, 2 oder 3, mit $b=1$ für $a=2$ oder 3 ;

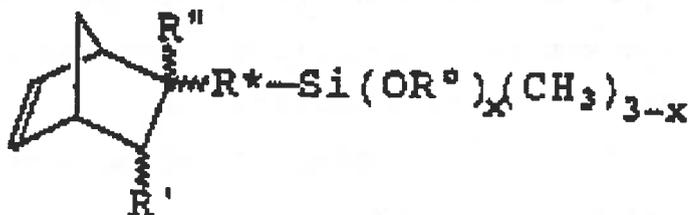
b = 1, 2 oder 3, mit a=1 für b=2 oder 3;

c = 1 bis 6,

x = 1, 2 oder 3;

a+x = 2, 3 oder 4,

mit der Maßgabe, daß Verbindungen der Formel



worin

R' = Wasserstoff, Methyl oder Ethyl ist,

R'' = Wasserstoff, Methyl oder Ethyl ist,

R* = ein organischer Rest mit 1 bis 6 Kohlenstoff-
Atomen ist

R° = Alkyl oder Acyl mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen ist,
ausgenommen sind."

Die Hilfsanträge 2 und 3 unterscheiden sich vom
Hauptantrag durch das Streichen der beiden Maßgaben für
die Summe der Indizes a, b und c und die Beschränkung
des Index c auf den Bereich von 2 bis 6 bzw. die Werte 2
oder 3. Im Hilfsantrag 4 sind alle Stoff- und
Herstellungsverfahrensansprüche gestrichen, so daß nur
die Verwendungsansprüche des Hauptantrages verbleiben.

- V. Der Beschwerdeführer hat vorgetragen, daß der
Hauptantrag lediglich eine Einschränkung enthalte, die
den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen sei. Es
würden Varianten aus dem Schutzzumfang entfernt, die
bezüglich des Substituenten Z und der Indizes a, b und c
spezifische Bedeutungen aufwiesen. Die Bedeutung 1 für

die Indizes a, b und c sei in Kombination in der ursprünglichen Beschreibung offenbart. Da die Indizes a und b mindestens jeweils 1 sein müßten, bedeute das Merkmal $a+b+c > 3$ zwangsläufig diese Kombination.

Im ersten Hilfsantrag seien lediglich einige Bedeutungen der Substituenten R⁴ und eine Bedeutung für den Substituenten Y gestrichen worden. Diese Streichung liege daher im Rahmen des ursprünglich Offenbarten.

- VI. Der Beschwerdeführer hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache auf Grundlage des Hauptantrages oder auf Grundlage eines der Hilfsanträge 1 bis 4, Haupt- und Hilfsanträge 2 bis 4 eingegangen am 17. Dezember 2004 und Hilfsantrag 1 eingereicht in der mündlichen Verhandlung, zurückzuverweisen.
- VII. Am Ende der mündlichen Verhandlung, welche am 18. Januar 2005 stattfand, hat die Kammer die Entscheidung verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Prüfungsumfang im Beschwerdeverfahren*

Zwar verleiht Artikel 111 (1) EPÜ den Beschwerdekammern die Befugnis, über die Gründe der angefochtenen Entscheidung hinaus tätig zu werden, dies bedeutet aber nicht, daß die Beschwerdekammern die Prüfung der Streit anmeldung auf Patentierungserfordernisse in vollem Umfang durchführen. Dies ist Aufgabe der Prüfungs-

abteilung. Das Verfahren vor den Beschwerdekammern ist auch im *ex-parte* Verfahren primär auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung abgestellt (siehe Entscheidung G 10/93, ABl. EPA 1995, 172, Punkt 4 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall ist die Streitmeldung ausschließlich wegen mangelnder ursprünglicher Offenbarung des geänderten unabhängigen Stoffanspruchs zurückgewiesen worden. Die Kammer beschränkt sich folglich darauf zu überprüfen und zu entscheiden, ob der unabhängige Stoffanspruch diesem Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ genügt. Die weiteren Erfordernisse der Patentierbarkeit des Anspruchsbegehrens sind daher im vorliegenden Fall von der Kammer nicht zu entscheiden.

Hauptantrag

3. *Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ)*

3.1 Der Stoffanspruch 20 stützt sich auf den ursprünglichen Anspruch 1. Diesem gegenüber enthält der geltende Stoffanspruch zusätzlich die kombinatorische Maßgabe, daß die Summe der Indizes $a+b+c > 3$ beträgt für die Bedeutungen $Z = -O-$ oder $-CHR^6-$ und $R^{\neq}R^2-R^1-R^4-SiX_xR^{3-x}$, wobei diese Definition des Substituenten R die lange Wiederholung seiner weiter oben im selben Anspruch genannten Bedeutungen ersparen soll (siehe Schriftsatz vom 14. Juli 2000, Seite 3, letzter Absatz).

Indessen ist weder das Merkmal, daß die Summe der Indizes a, b und c über 3 betragen soll, als solches ursprünglich differenziert offenbart noch seine Kombination mit den hier angeführten spezifischen

Bedeutungen für die Substituenten Z und R, sodaß diese Abänderung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht.

- 3.2 Der Beschwerdeführer hat eingewandt, daß die Bedeutung 1 für die Indizes a, b, und c auf Seite 6, Zeilen 8 und 9 der ursprünglichen Beschreibung in Kombination angegeben sei. Indessen offenbart eine derartige Angabe differenziert lediglich den Wert 3 als Summe der Indizes, jedoch nicht eine Summe von über 3, welche als frisches Merkmal in den geltenden Stoffanspruch aufgenommen wurde.

Darüber hinaus hat der Beschwerdeführer vorgetragen, daß diese neu eingeführte kombinatorische Maßgabe, nämlich das die Summe der Indizes a, b und c für bestimmte Bedeutungen der Substituenten Z und R über 3 betrage, lediglich eine Einschränkung bedeute, bei der nur Varianten aus dem ursprünglichen Schutzzumfang entfernt würden. Indessen ist die hier vorgenommene Einschränkung eine Abänderung des Anspruchs, welche die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ zu erfüllen hat. Dieser verbietet jedoch jede Änderung, durch welche der Anmeldungsgegenstand "über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht" (Hervorhebung durch die Kammer). Ein Merkmal, hier die Summe der Indizes über 3, welches nicht differenziert in den ursprünglichen Unterlagen offenbart ist, wie auch eine kombinatorische Maßgabe, hier die Kombination dieser Summe mit bestimmten Bedeutungen für die Substituenten Z und R, welche ebenfalls nicht differenziert offenbart ist, mögen zwar eine Einschränkung darstellen, gehen jedoch mangels differenzierter Offenbarung über den Inhalt der

Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

- 3.3 Der geltende Stoffanspruch 20 ist daher in einer Weise geändert worden, welche die Bedingungen des Artikels 123 (2) EPÜ verletzt. Aus diesem Grunde ist der Hauptantrag des Beschwerdeführers nicht gewährbar.

Hilfsantrag 1

4. *Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ)*

Der geltende Stoffanspruch 20 findet seine Stütze im ursprünglichen Stoffanspruch 1. Die Substituenten R⁴ und Y sind nunmehr durch das Streichen von im ursprünglichen Anspruch 1 listenmäßig aufgezählten Bedeutungen eingeschränkt worden ohne jeweils eine Bedeutung zu vereinzeln, weswegen diese Änderung nicht über den Inhalt der Anmeldung in ihrer eingereichten Fassung hinausgeht. Die im ursprünglichen Anspruch enthaltenen Disclaimer 2, 3 und 4 sind wegen Redundanz entfallen, da die vormals disclaimten Gegenstände durch die jetzt vorgenommene Einschränkung der Bedeutungen des Substituenten R⁴ bereits ausgeschlossen sind. Des weiteren ist die doppelte Aufzählung der Bedeutung Arylenalkylen für die Substituenten R¹, R² und R⁵ korrigiert worden.

Der geltende Stoffanspruch 20 erfüllt demzufolge alle Voraussetzungen des Artikels 123 (2) EPÜ.

5. *Zurückverweisung*

Aus der obigen Feststellung ergibt sich, daß der Beschwerdeführer mit dem geänderten unabhängigen Stoffanspruch 20 des Hilfsantrags 1 den einzigen in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwand, nämlich der mangelnden ursprünglichen Offenbarung des Stoffanspruchs, ausgeräumt hat. Gleichwohl hat die Kammer keine Entscheidung in der ganzen Angelegenheit getroffen, da die Prüfungsabteilung zu den weiteren Fragen der Patentierbarkeit aller Ansprüche, insbesondere zu deren Neuheit und erfinderischen Tätigkeit, bisher keine beschwerdefähige Entscheidung getroffen hat. Hierzu steht eine abschließende Prüfung der ersten Instanz noch aus, die nicht nur die Stoffansprüche, sondern auch die unabhängigen Verwendungs- und Verfahrensanprüche betreffen wird. Unter diesen Umständen verweist die Kammer in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 111 (1) EPÜ die Angelegenheit zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die erste Instanz zurück.

Hilfsanträge 2 bis 4

6. Nachdem dem Hilfsantrag 1 des Beschwerdeführers stattgegeben wird, war auf die nachrangigen Hilfsanträge 2 bis 4 nicht weiter einzugehen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

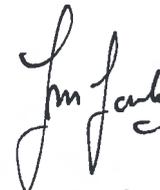
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben,
2. Die Sache wird an die erste Instanz zur weiteren Behandlung auf Grundlage des Hilfsantrages 1 zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:



N. Maslin

Der Vorsitzende:



J. Jonk