

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A)  Veröffentlichung im ABl.  
(B)  An Vorsitzende und Mitglieder  
(C)  An Vorsitzende  
(D)  Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 15. Februar 2008**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0556/03 - 3.3.10  
**Anmeldenummer:** 01118017.1  
**Veröffentlichungsnummer:** 1151988  
**IPC:** C07C 45/00  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zur nicht oxidativen Herstellung von Formaldehyd aus Methanol

**Anmelder:**

Ticono GmbH

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

Verfahren zur Herstellung von Formaldehyd/TICONA

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 2000):**

EPÜ Art. 111 (1), 123 (2)

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

EPÜ Art. 76 (1)

**Schlagwort:**

"Änderungen (zulässig) - sowohl in der vorliegenden  
Teilanmeldung als auch in der Stammanmeldung offenbart"  
"Zurückverweisung"

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0010/93, G 0001/05

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0556/03 - 3.3.10

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10  
vom 15. Februar 2008

**Beschwerdeführer:** Ticona GmbH  
Professor-Staudinger-Strasse  
D-65451 Kelsterbach (DE)

**Vertreter:**

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 23. Dezember 2002 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 01118017.1 aufgrund des Artikels 97(1) EPÜ 1973 zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** R. Freimuth  
**Mitglieder:** J. Mercey  
D. S. Rogers

## Sachverhalt und Anträge

I. Die am 28. Februar 2003 eingegangene Beschwerde richtet sich gegen die am 23. Dezember 2002 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der Anmeldung Nr. 01 118 017.1 mit der europäischen Veröffentlichungsnummer 1 151 988. Diese Anmeldung wurde als Teilanmeldung der Anmeldung Nr. 98 924 318.3 (Stammanmeldung) mit der europäischen Veröffentlichungsnummer 0 986 528 und der internationalen Veröffentlichungsnummer WO 98/55434 eingereicht.

II. Die Prüfungsabteilung hat in der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 der Teilanmeldung über den Inhalt der früheren Stammanmeldung in deren ursprünglich eingereichter Fassung hinausgehe and damit gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstoße.

Die Prüfungsabteilung war der Auffassung, dass die Offenbarung der Stammanmeldung auf Verfahren begrenzt sei, die in Gegenwart eines Trägergasstromes durchgeführt würden. Dagegen enthalte das Verfahren gemäß Anspruch 1 der Teilanmeldung dieses Merkmal nicht.

III. Der Beschwerdeführer (Anmelder) hat mit Schriftsatz vom 28. Oktober 2005 einen Antrag eingereicht, welcher alle früheren Anträge ersetzt. Anspruch 1 dieses Antrages lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von Formaldehyd aus Methanol durch Dehydrierung des Methanols in einem Reaktor bei einer Temperatur im Bereich von 300 bis

1000°C in Gegenwart einer aus einer Natriumverbindung freigesetzten katalytisch wirksamen Spezies, dadurch gekennzeichnet, daß die Reaktion in Gegenwart eines Trägergasstromes durchgeführt wird, der eine Temperatur aufweist, die oberhalb der Dehydrierungstemperatur liegt und daß man aus einer Natriumverbindung aus der Gruppe

- a) Natriumalkoholate
  - b) Natriumcarboxylate
  - c) Natriumsalze C-H acider Verbindungen
  - d) Natriumoxid, Natriumhydroxid, Natriumnitrit, Natriumacetylid, Natriumcarbid, Natriumhydrid und Natriumcarbonyl
- durch thermische Zersetzung die katalytisch aktive Spezies freisetzt."

Die von Anspruch 1 "abhängigen Unteransprüche" (siehe Schreiben vom 29. April 2003), d.h. die geltenden Ansprüche 2 bis 10, wurden unverändert aufrechterhalten.

- IV. Der Beschwerdeführer hat vorgetragen, dass der geänderte Anspruch 1 nun das von der Prüfungsabteilung als zwingend angesehene Merkmal enthalte, das Verfahren in Gegenwart eines Trägergasstromes durchzuführen, der eine Temperatur aufweist, die oberhalb der Dehydrierungstemperatur liegt.
- V. Der Beschwerdeführer hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache auf Grundlage des mit Schriftsatz vom 28. Oktober 2005 eingereichten Anspruchs 1 und der ursprünglichen abhängigen Ansprüche 2 bis 10 zu erteilen oder zur weiteren Sachprüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
  
2. *Artikel 76 (1) EPÜ und Artikel 123 (2) EPÜ*
  - 2.1 Eine Teilanmeldung muss den Erfordernisse sowohl des Artikels 76 (1) EPÜ als auch des Artikels 123 (2) EPÜ genügen. Somit ist zu prüfen, ob der Gegenstand des abgeänderten Anspruchs 1 der vorliegenden Teilanmeldung weder über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung noch über den der ursprünglich eingereichten Teilanmeldung hinausgeht. Gemäß der Entscheidung G 1/05 vom 28. Juni 2007 (noch nicht im ABl. EPA veröffentlicht) wurde die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern bestätigt, dass eine Teilanmeldung, welche Gegenstände enthält, die über den Inhalt der früheren Stammanmeldung in deren ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, später so abgeändert werden kann, dass ihr Gegenstand nicht mehr darüber hinausgeht, und dies auch zu einem Zeitpunkt, wenn die frühere Anmeldung nicht mehr anhängig ist.
  
  - 2.2 Das Verfahren gemäß geltendem Anspruch 1 basiert auf Anspruch 1 der ursprünglich eingereichten Stammanmeldung.

Im abhängigen Anspruch 15 der ursprünglich eingereichten Stammanmeldung wird der Katalysator als eine Natriumverbindung aus der Gruppe

- a) Natriumalkoholate
- b) Natriumcarboxylate
- c) Natriumsalze C-H acider Verbindungen

d) Natriumoxid, Natriumhydroxid, Natriumnitrit, Natriumacetylid, Natriumcarbid, Natriumhydrid und Natriumcarbonyl definiert.

Die Dehydrierung "des Methanols" stützt sich auf Seite 5, Zeilen 8 bis 12 der ursprünglich eingereichten Stammanmeldung.

Die Maßnahme, "die Reaktion in Gegenwart" eines Trägergasstromes durchzuführen, findet sich auf Seite 4, Zeile 8 der ursprünglich eingereichten Stammanmeldung.

Auf Seite 8, Zeilen 15 bis 16 der ursprünglich eingereichten Stammanmeldung wird die Freisetzung der katalytisch aktiven Spezies durch thermische Zersetzung offenbart.

2.3 In der ursprünglich eingereichten Teilanmeldung ist das Verfahren gemäß geltendem Anspruch 1 im Anspruch 1 in Verbindung mit Seite 3, Zeile 30 bis Seite 4, Zeile 3 und Seite 4, Zeile 8 offenbart.

An diesen Stellen der Beschreibung wird ursprünglich offenbart, dass die Reaktion in einem Reaktor stattfindet und in Gegenwart eines Trägergasstromes durchgeführt wird, der eine Temperatur aufweist, die oberhalb der Dehydrierungstemperatur liegt.

2.4 Der geltende Anspruch 1 erfüllt demzufolge alle Voraussetzungen des Artikels 76 (1) EPÜ und des Artikels 123 (2) EPÜ.

3. *Zurückverweisung*

Aus der obigen Feststellung ergibt sich, dass der Beschwerdeführer mit dem geänderten unabhängigen Anspruch 1 den einzigen in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwand, nämlich den der mangelnden ursprünglichen Offenbarung dieses Anspruchs in der Stammanmeldung gemäß Artikel 76 (1) EPÜ, 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 und zur Stütze der weiteren Ansprüche in der ursprünglichen Stammanmeldung gemäß Artikel 76 (1) EPÜ, bisher keine beschwerdefähige Entscheidung getroffen hat.

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

Im vorliegenden Fall, bei dem eine abschließende Prüfung noch aussteht, verweist die Kammer in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 111 (1) EPÜ die Angelegenheit daher zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die erste Instanz zurück.

## **Entscheidungsformel**

### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
  
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Behandlung auf Grundlage des mit Schriftsatz vom 28. Oktober 2005 eingereichten Anspruchs 1 und der ursprünglichen abhängigen Ansprüche 2 bis 10 zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Cremona

R. Freimuth