

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**ENTSCHEIDUNG**  
vom 1. April 2004

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0180/04 - 3.4.2  
**Anmeldenummer:** 99934553.1  
**Veröffentlichungsnummer:** 1119754  
**IPC:** G01M 3/20  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Einrichtung zur integralen Testgas-Lecksuche sowie Betriebsverfahren dafür

**Anmelder:**

Inficon GmbH

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 109(1), 109(2), 111(1)  
EPÜ R. 67

**Schlagwort:**

"Abhilfe der Beschwerde - der Prüfungsabteilung nicht rechtzeitig vorgelegt"

"Wesentlich geänderte Ansprüche"

"Zurückverweisung an erste Instanz"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 1112/98, J 0025/89

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0180/04 - 3.4.2

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2  
vom 1. April 2004

**Beschwerdeführer:** Inficon GmbH  
Bonner Straße 498  
D-50968 Köln (DE)

**Vertreter:** Leineweber, Jürgen, Dipl.-Phys.  
Aggerstraße 24  
D-50859 Köln (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 30. Januar 2003 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 99934553.1 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** A. G. Klein  
**Mitglieder:** F. J. Narganes-Quijano  
M. J. Vogel

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) richtet ihre Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 99 934 553.1 (internationale Veröffentlichungsnummer WO 00/22400) aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückzuweisen.

Der Entscheidung der Prüfungsabteilung lagen der Vorrichtungsanspruch 1 und der unabhängige Verfahrensanspruch 8 sowie die jeweiligen abhängigen Ansprüche 2 bis 7 und 9 bis 14 in der veröffentlichten Fassung zugrunde. Die Ansprüche 1 bis 4 lauteten wie folgt:

- "1. Einrichtung zur integralen Testgas-Lecksuche mit Mitteln (13, 30) zur Vakuumerzeugung und einem Testgasdetektor (29), dadurch gekennzeichnet, dass sie zusätzlich mit einem Schnüffler (48) ausgerüstet ist.
2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (13, 30) zur Vakuumerzeugung und der Testgasdetektor (29) auch zum Betrieb des Schnüfflers (48) dienen.
3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Halter (54) für die Schnüffelsonde (51) des Schnüfflers (48) vorgesehen ist, welcher am Gehäuse (86) der Einrichtung befestigt ist.
4. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Halter (54) mit Mitteln ausgerüstet ist, die

die Ablage der Schnüffelsonde (51) im Halter (54) erkennen lassen."

Die Prüfungsabteilung vertrat die Auffassung, daß die Gegenstände des Vorrichtungsanspruchs 1 und des abhängigen Anspruchs 2 im Hinblick auf den zu berücksichtigenden Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (1) und (2) EPÜ nicht neu seien und daß die Merkmale der abhängigen Ansprüche 3 und 4 nichts Erfinderisches zum Gegenstand ihrer vorangehenden Patentansprüche beitrügen (Artikel 56 EPÜ).

II. Die Beschwerdeführerin reichte zusammen mit der am 16. Mai 2003 eingegangenen Beschwerdebeurteilung neue Ansprüche 1 bis 11 sowie eine daran angepaßte Beschreibungsseite 1 ein. Die geltenden Ansprüche 1 bis 5 entsprechen inhaltlich und bis auf kleinere Änderungen den Verfahrensansprüchen 8 bis 12 der veröffentlichten Fassung, während der geltende unabhängige Anspruch 6, dem sich die abhängigen Ansprüche 7 bis 11 anschließen, nunmehr wie folgt lautet:

"6. Für die Durchführung eines Verfahrens zum Betrieb einer Testgas-Lecksucheinrichtung mit einem Testraum (80), mit einem Schnüffler (48), mit Mitteln (13, 20) zur Vakuumerzeugung und mit einem Testgasdetektor (29) geeignete Einrichtung (1), dadurch gekennzeichnet, dass der Testgasdetektor (29), der sowohl bei der integralen Lecksuche als auch bei der Schnüffler-Lecksuche verwendet wird, über eine Leitung (28) mit einer Vakuumpumpe (30) in Verbindung steht und dass sowohl der Testraum (80) über ein Ventil (33) als auch der Schnüffler (48) über ein Ventil (42) an die Leitung (28) angeschlossen sind."

Die Beschwerdeführerin legt dar, weshalb nach ihrer Auffassung der Gegenstand des geltenden unabhängigen Anspruchs 6 neu und erfinderisch sei, und beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent zu erteilen, hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

III. Der Beschwerde wurde am 6. Februar 2004 gemäß Artikel 109 (2) EPÜ der Beschwerdekammer vorgelegt.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde erfüllt alle in Regel 65 (1) EPÜ angeführten Erfordernisse und ist somit zulässig.
2. Die geltenden Ansprüche 1 bis 5 definieren ein Verfahren, dem die Patentfähigkeit von der Prüfungsabteilung zuerkannt wurde. Der geltende unabhängige Anspruch 6 stützt sich auf die Ansprüche 1 und 2 der veröffentlichten Fassung sowie auf zusätzliche Merkmale, die weder in den zurückgewiesenen Patentansprüchen 1 bis 4 erwähnt, noch in der Entscheidung mitberücksichtigt wurden und die eindeutig darauf abzielen, die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände auszuräumen. Außerdem lassen diese Änderungen trotz der derzeitigen unbestimmten Formulierung des geltenden Anspruchs 6 ("Für die Durchführung eines Verfahren zum Betrieb einer Testgas-Lecksucheinrichtung mit [...] einem Testgasdetektor geeignete Einrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß der Testgasdetektor [...]") eindeutig erkennen, daß die Beschwerdeführerin nicht mehr die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der

zurückgewiesenen Patentansprüche anstrebt. Insofern sind die vorgenommenen Änderungen als wesentlich zu betrachten und schaffen damit eine neue Sachlage, die über den Gegenstand der angefochtenen Entscheidung hinausgeht und eine weitere ausführliche Prüfung auf die formalen und die sachlichen Erfordernisse des EPÜ erforderlich macht. Infolgedessen ist die Beschwerde im Sinne von Artikel 109 (1) EPÜ begründet.

3. Da die Beschwerde zulässig und begründet ist, hätte die Prüfungsabteilung innerhalb der in Artikel 109 (2) EPÜ vorgesehenen Frist von drei Monaten nach Eingang der Beschwerdebegründung der Beschwerde aufgrund von Artikel 109 (1) EPÜ abhelfen müssen, gegebenenfalls mit Anordnung der Fortsetzung des Verfahrens.

Die Kammer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß ihr die Beschwerde erst am 6. Februar 2004, d. h. etwa neun Monaten nach Eingang der Beschwerdebegründung vorgelegt wurde (siehe Punkte II und III oben), was darauf zurückzuführen ist, daß die Akte der Prüfungsabteilung nicht rechtzeitig vorgelegt wurde und diese keine Gelegenheit hatte, über die Frage der Abhilfe innerhalb der ihr zur Verfügung stehenden Frist von drei Monaten (Artikel 109 (2) EPÜ) zu entscheiden. Dieses Abweichen vom ordnungsgemäßen Geschäftsgang führte zwar bedauerlicherweise zu einer unnötigen und verfahrensverzögernden Vorlage an die Beschwerdekammer, war jedoch nicht ursächlich für die Beschwerdeeinlegung und rechtfertigt daher die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ nicht (siehe T 1112/98 (in ABl. EPA nicht veröffentlicht), Punkte 4 bis 6).

4. Unter diesen Umständen ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Aufgrund der vorgenommenen Änderungen hält es die Kammer für geboten, von ihrer Befugnis gemäß Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Sache zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.
  
5. Hinsichtlich der hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung erachtet die Kammer es nicht für zweckmäßig, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, da der gestellte Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung stattgegeben wird und der Beschwerdeführerin kein Rechtsverlust durch die Zurückverweisung an die Vorinstanz zur Prüfung des gestellten Antrags auf Erteilung eines Patents entsteht. Allein wegen der Ablehnung der übrigens nicht beantragten Rückzahlung der Beschwerdegebühr war ebenfalls keine mündliche Verhandlung veranlaßt (siehe J 25/89 (in ABl. EPA nicht veröffentlicht), Punkt 8).

## **Entscheidungsformel**

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

A. G. Klein