

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 7. November 2006**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1105/05 - 3.2.07

Anmeldenummer: 99101940.7

Veröffentlichungsnummer: 0955243

IPC: B65D 65/42

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Kunststofffolie mit Antihafbeschichtung

Anmelder:

4P Folie Forchheim GmbH

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 111(1)

Schlagwort:

"Ansprüche wesentlich geändert - Zurückverweisung an die erste Instanz"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1105/05 - 3.2.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 7. November 2006

Beschwerdeführer: 4P Folie Forchheim GmbH
Zweibrückenstraße 15-25
D-91301 Forchheim (DE)

Vertreter: Hutzelmann, Gerhard
Schloss
D-89296 Osterberg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 29. März 2005 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 99101940.7 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Poalas
Mitglieder: H. Hahn
E. Lachacinski

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der Anmeldung Nr. 99 101 940.7 Beschwerde eingelegt.

Die Prüfungsabteilung war zur Auffassung gekommen, dass der mit dem Schreiben vom 1. Februar 2005 eingereichte und auf eine Kunststofffolie gerichtete Anspruch 1 im Widerspruch zum Artikel 84 EPÜ (Klarheit) steht und dass der Gegenstand dieses Anspruchs im Hinblick auf die Entgegenhaltungen

D1 = US 5 333 439 A, und

D2 = US 5 033 250 A

den Erfordernissen des Artikels 56 EPÜ (erfinderische Tätigkeit) nicht genügt.

- II. Während des Beschwerdeverfahrens reichte die Beschwerdeführerin mit ihrem Brief vom 1. August 2005 einen neuen Anspruchssatz ein, dessen unabhängiger Anspruch 1 auf eine Einschlagverpackung gerichtet war.

In ihrer Mitteilung vom 20. Februar 2006 teilte die Kammer der Beschwerdeführerin ihre Bedenken bezüglich der Klarheit des neuen Anspruchs 1 mit.

Mit ihrem Brief vom 22. Mai 2006 reichte die Beschwerdeführerin einen neuen Anspruchssatz ein, dessen unabhängiger Anspruch 1 erneut auf eine Einschlagverpackung gerichtet war.

Mit der Mitteilung vom 17. Juli 2006 als Anlage zur Ladung für die mündliche Verhandlung wurde die Beschwerdeführerin darüber informiert, dass die Klarheit des geänderten Anspruchs 1 immer noch zur Diskussion stand.

Am 6. Oktober 2006 reichte die Beschwerdeführerin per Telefax zwei weitere Anspruchssätze ein. Der erste Anspruchssatz ("Hilfsantrag 1") enthielt einen einzigen unabhängigen Anspruch, den auf eine Einschlagverpackung gerichteten Anspruch 1, welcher im Wesentlichen dem mit dem Brief vom 22. Mai 2006 eingereichten Anspruch 1 entsprach. Dieser erste Anspruchssatz enthielt auch einen auf Anspruch 1 rückbezogenen abhängigen Anspruch 2.

Der zweite Anspruchssatz ("Hilfsantrag 2") enthielt zwei unabhängige Ansprüche, nämlich einen Anspruch 1, welcher auf ein Verfahren zur Herstellung einer Einschlagverpackung gerichtet war, und einen Anspruch 3, welcher fast identisch mit dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 war. Der zweite Anspruchssatz enthielt auch die abhängigen Ansprüche 2 und 4, welche jeweils auf den Verfahrensanspruch 1 und auf den Produktanspruch 3 rückbezogen waren.

III. Am 7. November 2006 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

Während der mündlichen Verhandlung stellte die Beschwerdeführerin folgende Anträge:

a) Aufhebung der angefochtenen Entscheidung,

b) Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage des während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrags bzw. auf der Basis des auch während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags 1.

IV. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß dem während der mündlichen Verhandlung am 7. November 2006 eingereichten Hauptantrag bzw. Hilfsantrag 1, ist identisch mit dem Anspruch 1 des mit dem Fax vom 6. Oktober 2006 eingereichten zweiten Anspruchssatzes und lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung einer Einschlagverpackung (10) aus einem Abschnitt (6) einer Kunststoffolie (1) mit einer Antihaftbeschichtung (2), insbesondere Silikon, mit geprägten Rand-Verschluß-Streifen (12), wobei Teilbereiche (3) der Abschnitte (6) der Folie (1), in welchen die Prägung (12) vorgesehen ist, von der Antihaftbeschichtung ausgespart sind, und wobei in definierten Abständen Markierungen (4) zur Steuerung der Beschichtung mit Antihaftmittel an der Folie (1) vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens zwei antihaftbeschichtungsfreie Teilbereiche (3) des Abschnittes (6) der Folie (1) miteinander verbunden werden, wobei die Aussparungen (3) von der Antihaftbeschichtung im wesentlichen quer zur Transportrichtung der noch nicht in Abschnitte (6) unterteilten Folie (1) angeordnet werden und wobei die Verbindung der Teilbereiche (3) als sogenannte Verkrümmung (12) ausgeführt wird, in welcher eine Vielzahl strichförmiger Einzelprägungen vorgesehen sind."

V. Die Beschwerdeführerin hat Folgendes vorgetragen:

Der von einem unabhängigen Produktanspruch zu einem Verfahrensanspruch vorgenommene Kategoriewechsel sei vorgeschlagen, um sowohl den seitens der Prüfungsabteilung, als auch den seitens der Kammer geäußerten Bedenken bezüglich der Klarheit Rechnung zu tragen. Die zwei neuen, während der mündlichen Verhandlung als Hauptantrag bzw. Hilfsantrag 1 vorgelegten Anspruchssätze beinhalten den selben unabhängigen Verfahrensanspruch 1, welcher identisch mit dem Anspruch 1 des mit dem Fax vom 6. Oktober 2006 eingereichten zweiten Anspruchssatzes sei. Damit seien diese zwei neuen Anspruchssätze nicht als verspätet zu betrachten und sollten ins Verfahren zugelassen werden.

Entscheidungsgründe

1. Die Kammer stellt erstens fest, dass die Ansprüche 1 und 2 des während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrags identisch mit den Ansprüchen 1 und 2 des am 6. Oktober 2006 eingereichten zweiten Anspruchssatzes sind, dass Anspruch 1 des während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags 1 identisch mit dem Anspruch 1 des am 6. Oktober 2006 eingereichten zweiten Anspruchssatzes ist und dass Anspruch 2 des während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags 1 eine Modifizierung des Anspruchs 2 des am 6. Oktober 2006 eingereichten zweiten Anspruchssatzes ist.

Die Kammer stellt weiterhin fest, dass der am 6. Oktober 2006 eingereichte zweite Anspruchssatz rechtzeitig, d.h.

vor der, von der Kammer in ihrer als Anlage zur Ladung für die mündliche Verhandlung abgeschickten Mitteilung vorgegebenen Einmonatsfrist, eingereicht wurde.

Da dieser zweite Anspruchssatz rechtzeitig eingereicht wurde, kann auch der auf diesem zweiten Anspruchssatz basierende und während der mündlichen Verhandlung eingereichte Hauptantrag bzw. Hilfsantrag 1 nicht als verspätet angesehen werden.

2. Die Tatsache, dass kein Produktanspruch mehr in dem vorliegenden Hauptantrag bzw. Hilfsantrag 1 vorhanden ist, betrachtet die Kammer als Reaktion der Beschwerdeführerin auf die sowohl seitens der Prüfungsabteilung als auch seitens der Kammer geäußerten Beanstandungen bezüglich der Klarheit der bisherigen Produktansprüche.
3. Aus den oben genannten Gründen lässt die Kammer sowohl den Hauptantrag als auch den Hilfsantrag 1 ins Verfahren zu.
4. Die Ansprüche 1 sowohl des während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrags als auch des während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags 1 sind nicht mehr wie im Prüfungsverfahren auf eine Kunststofffolie, sondern auf ein Verfahren zur Herstellung einer Einschlagverpackung gerichtet. Dies bedeutet, dass diese Ansprüche wesentliche Änderungen enthalten, welche eine Verschiebung des faktischen Rahmens, auf dessen Basis die Entscheidung der Prüfungsabteilung getroffen wurde, verursachen. Mit anderen Worten, die geänderten Ansprüche 1 der beiden Anträge sind jeweils auf einen Gegenstand gerichtet,

welcher von der Prüfungsabteilung noch nicht geprüft worden ist.

5. Es ist gängige Praxis der Beschwerdekammern (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 4. Auflage 2001, Kapitel VII.D.14.4), dann, wenn wie hier wesentliche Änderungen vorgeschlagen werden, die eine weitere Sachprüfung im Hinblick auf die Erfordernisse des EPÜ notwendig machen, diese von der Prüfungsabteilung in erster Instanz durchführen zu lassen, so dass der Anmelderin das Recht auf eine Beschwerde vor der zweiten Instanz erhalten bleibt.

6. Die Kammer macht unter diesen Umständen von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch und verweist die Sache an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung zurück.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

K. Poalas