

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 4. November 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0599/06 - 3.3.07
Anmeldenummer: 02026632.6
Veröffentlichungsnummer: 1319394
IPC: A61K 7/32
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Zubereitungen mit desodorierender Wirkung, enthaltend das Zinksalz der Ricinolsäure und mindestens eine aminofunktionelle Aminosäure

Anmelderin:

Evonik Goldschmidt GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 111(1)
EPÜ R. 103(1)(a), 111(2)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 111(1)
EPÜ R. 68(2), 67

Schlagwort:

"Begründete Entscheidung im Sinne von Regel 111(2) EPÜ
(verneint)"
"Wesentlicher Verfahrensmangel (bejaht)"
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (bejaht)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0278/00, T 0897/03, T 0276/04

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0599/06 - 3.3.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07
vom 4. November 2008

Beschwerdeführer:

Evonik Goldschmidt GmbH
Goldschmidtstrasse 100
D-45127 Essen (DE)

Vertreter:

Michalski Hüttermann & Partner
Patentanwälte
Neuer Zollhof 2
D-40221 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 29. November
2005 zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 02026632.6
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. Perryman
Mitglieder: B. Struif
G. Santavicca

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Anmelderin (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die europäische Patentanmeldung No. 02 026 632.6 (Veröffentlichungsnummer EP 1 319 394 A1) zurückgewiesen wurde. Der Entscheidung lagen die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 10 zu Grunde.

II. Mit der am 29. November 2005 zur Post gegebenen Entscheidung, wurde die obige Anmeldung zurückgewiesen. Die Gründe der Entscheidung waren wie folgt:

"Im Bescheid/In den Bescheiden vom 10.11.2004, 12.08.2005 wurde dem Anmelder mitgeteilt, das und aus welchen Gründen die Anmeldung nicht die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.

Der Anmelder hat auf den letzten Bescheid keine Stellungnahme oder Änderungen eingereicht, sondern mit einer am 26.09.2005, also fristgerecht eingegangenen Eingabe, Entscheidung nach Lage der Akten beantragt.

Die Anmeldung war daher zurückzuweisen."

III. Im ersten Bescheid vom 10. November 2004 hatte die Prüfungsabteilung die folgenden Druckschriften entgegengehalten:

D1: EP-A-0 714 655

D2: DE-A-38 08 114

D3: US-A-5 714 447

D4: EP-A-1 064 946

D5: EP-A-0 514 553.

Zunächst wurde die Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1 gegenüber dem Dokument D1 beanstandet. Ferner war die Prüfungsabteilung der Auffassung, dass der beanspruchte Gegenstand der vorliegenden Anmeldung auch nicht das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit gegenüber den Druckschriften D2 bis D5 erfülle.

- IV. Unter Berücksichtigung der Eingabe vom 1. März 2005, wurde im zweiten Bescheid vom 12. August 2005 die Neuheit der Ansprüche 1 bis 10 anerkannt, die Prüfungsabteilung war jedoch der Auffassung, dass der Gegenstand der Anmeldung weiterhin nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, insbesondere weil das Problem nicht im gesamten beanspruchten Bereich als gelöst angesehen werden könnte.
- V. Am 6. September 2005 fand eine erste telephonische Rücksprache mit Herrn Dr. Hülsewede statt, in der eine Interpretation der Beispiele (5 Seiten) angekündigt wurde, die per e-mail einging und als Beilage zur Notiz mit Datum von 21. September 2005 über die erste Rücksprache in der Akte einzusehen ist. Nach dem Ergebnis der zweiten telephonischen Rücksprache vom 26. September 2005, die am 29. November 2005 zur Kenntnisnahme übersandt wurde, erfolgte eine Diskussion über die per e-mail übersandte Argumentation mit Herrn Dr. Hülsewede. Als Ergebnis wurde festgehalten, dass die Zweifel bezüglich der erfinderischen Tätigkeit über den gesamten beanspruchten Bereich (Anspruch 1) nicht ausgeräumt seien. Der Anmeldervertreter habe eine Entscheidung nach derzeitiger Aktenlage beantragt.

- VI. Am 23. Dezember 2005 legte die Anmelderin (Beschwerdeführerin) unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung Beschwerde ein, die mit Schreiben vom 27. März 2006 begründet wurde. Mit ihrer Beschwerdebegründung verteidigte die Beschwerdeführerin die der angegriffenen Entscheidung zu Grunde liegende ursprüngliche Anspruchsfassung.
- VII. Mit Bescheid vom 1. August 2008 erhob die Beschwerdekammer vorläufige Bedenken, ob die angegriffene Entscheidung nach Regel 111(2) EPÜ 2000 (Regel 68(2) EPÜ 1973) begründet sei. Im vorliegenden Falle enthalte der Gegenstand der Entscheidung keine Fakten, Beweismittel oder Argumente, die die Zurückweisung der Anmeldung rechtfertigen könnten. Den Entscheidungen T 0276/04 vom 24. Juni 2004 (siehe Entscheidungsgründe Punkt 2.) und T 0897/03 vom 16. März 2004 (siehe Entscheidungsgründe Punkt 4.) lägen ähnliche Sachverhalte zu Grunde, wobei in beiden Fällen die angefochtene Entscheidung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels aufzuheben, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, und die Sache an die Prüfungsabteilung zur Begründung zurückzuverweisen war.
- VIII. Mit Eingabe vom 15. September 2008 schloss sich die Beschwerdeführerin der vorläufigen Auffassung der Kammer an und stellte einen entsprechenden Antrag auf Zurückverweisung.
- IX. Die Argumente der Beschwerdeführerin bezüglich des Verfahrens vor der Prüfungsabteilung können wie folgt zusammengefasst werden:

Die erfinderische Tätigkeit über den gesamten beanspruchten Bereich sei gegeben, wenn die mit der Beschwerdebegründung vorgebrachten Argumente berücksichtigt würden.

- X. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen und die Beschwerdegebühr zurück zu zahlen. Hilfsweise wurde mündliche Verhandlung beantragt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Regel 111(2) EPÜ 2000 (Regel 68(2) EPÜ 1973)

2. Nach Regel 111 (2) EPÜ 2000 sind die Entscheidungen des Europäischen Patentamts, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen. Im vorliegenden Falle enthält der Gegenstand der Entscheidung keine Fakten, Beweismittel oder Argumente, die die Zurückweisung der Anmeldung rechtfertigen, sondern es wird nur auf zwei Bescheide der Prüfungsabteilung Bezug genommen, die im Laufe des Prüfungsverfahrens ergangen sind.

- 2.1 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern muss die Entscheidung in einer logischen Gedankenführung die Argumente aufzeigen, die den Zurückweisungsgrund rechtfertigen. Ein Zurückweisungsgrund ist aber in der angegriffenen Entscheidung selbst nicht angegeben. Ferner sind die aus den Tatsachen und Beweismittel

gezogenen Schlussfolgerungen klar darzulegen. Deshalb müssen in der Entscheidung alle relevanten Tatsachen und Beweismittel wie auch alle maßgeblichen Erwägungen bezüglich der rechtlichen und faktischen Umständen des Falles ausführlich gewürdigt werden (siehe Entscheidung T 0278/00, OJ EPO, 2003, 546, Entscheidungsgründe, Punkt 2.).

3. In den Entscheidungen T 0276/04 vom 24. Juni 2004 (siehe Entscheidungsgründe Punkt 2.) und T 0897/03 vom 16. März 2004 (siehe Entscheidungsgründe Punkt 4.) geht es um einen ähnlichen Sachverhalt wie dem vorliegenden, da diese Entscheidungen nur durch Bezugnahme auf Bescheide begründet sind. Es wird in beiden Fällen daraufhingewiesen, dass eine Entscheidung, die es der Beschwerdekammer und dem Beschwerdeführer überlässt, darüber zu spekulieren, welche Gründe, die von der Prüfungsabteilung in verschiedenen Bescheiden gegeben werden, für die Zurückweisung der Anmeldung ausschlaggebend gewesen sind, nicht die Erfordernisse der Regel 68(2) 1973 (Regel 111(2) EPÜ 2000) erfüllt.
4. Auch im vorliegenden Falle müsste die Kammer und die Beschwerdeführerin die zitierten Bescheide nach Fakten, Beweismitteln und Argumenten untersuchen, die die Zurückweisung der Anmeldung rechtfertigen könnten, um in der Lage zu sein, zu überprüfen, ob die Entscheidung als gerechtfertigt angesehen werden kann oder nicht. Im vorliegenden Zusammenhang möchte die Kammer insbesondere auf folgende Punkte hinweisen:
 - 4.1 Die Prüfungsabteilung hatte in ihrer Entscheidung auf eine **Eingabe** des Anmelders vom 26. September 2005 Bezug genommen, mit der sie eine Entscheidung nach Lage der

Akte beantragt habe (Hervorhebung durch die Kammer). Eine solche "Eingabe" des Anmelders findet sich aber nicht in der Akte. Vielmehr ergibt sich aus der Telefonnotiz vom 26. September 2005, dass ein solcher Antrag "vermutlich" telefonisch gestellt worden ist. In diesem Zusammenhang entsteht aber eine Rechtsunsicherheit darüber, ob es sich hierbei um eine "**fristgerecht eingegangene Eingabe**" handelt oder nicht, zumal im Zeitpunkt der Absendung der Entscheidung (29. November 2005) die Viermonatsfrist des Bescheides vom 12. August 2005 noch nicht abgelaufen war (Hervorhebung durch die Kammer).

- 4.2 Die Anmelderin hatte ferner in Vorbereitung auf die persönliche Rücksprache mit der zuständigen Prüfungsstelle eine umfangreiche e-mail (5 Seiten) übersandt, die in der Akte einzusehen ist und mit "Ergebnis der Rücksprache" vom 21. September 2005 bestätigt worden ist. In dieser e-mail wurde versucht, die erfinderische Tätigkeit gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik (D2) zu begründen, wie im letzten Bescheid vom 12. August 2005 unter Punkt 2-1) angesprochen ist. Ferner wurde auch argumentiert, weshalb durch die Anmeldungsbeispiele, insbesondere die Versuchsergebnisse der Tabellen 2 und 5, belegt sei, dass die Aufgabe, wie in der Anmeldung Seite 4, letzter Absatz bis Seite 5, Absatz 1 dargelegt, in vollem Umfang als gelöst betrachtet werden kann, also die im Bescheid vom 12. August 2005 unter Punkt 2-2) dargelegten Argumente nicht zuträfen. In der Telefonnotiz vom 26. September 2005 ist auch bestätigt, dass diese per e-mail übersandte Argumentation mit dem Vertreter der Anmelderin diskutiert wurde.

- 4.3 Aus dem vorstehenden ergibt sich somit, dass die umfangreiche per e-mail übersandte Argumentation als Stellungnahme zum letzten Bescheid vom 12. August gewertet werden muss, so dass die Auffassung in der Entscheidung, dass die Anmelderin **keine Stellungnahme zum letzten Bescheid** eingereicht habe, jedenfalls so nicht zutreffen kann (Hervorhebung durch die Kammer). Es stellt sich vielmehr die Frage, ob es zulässig ist, dass sich die Beschwerdebegründung mit der per e-mail eingegangenen Stellungnahme überhaupt nicht auseinandersetzt. Der Hinweis in der Beschwerdebegründung auf die Bescheide, die vor der Stellungnahme ergangen sind, genügen dazu nicht.
- 4.4 In der Telefonnotiz vom 26. September 2005 findet sich zwar der Hinweis, dass die "Zweifel" bezüglich der erfinderischen Tätigkeit über den gesamten beanspruchten Bereich (Anspruch 1) nicht ausgeräumt seien, aber eine solche kryptische Bemerkung ist kein Ersatz für eine Begründung. Auf diese Telefonnotiz nimmt die Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin Bezug (siehe, Seite 2, Punkt II. Erfinderische Tätigkeit), obwohl die Telefonnotiz selbst gar nicht Gegenstand der Entscheidung ist. Dies bestätigt, dass auch bei der Beschwerdeführerin eine Unsicherheit darüber bestand, worin eigentlich die maßgeblichen Erwägungen bezüglich der rechtlichen und faktischen Umstände der angegriffenen Entscheidung liegen. Vielmehr müssen aus der Begründung der Entscheidung als solcher die rechtlichen und faktischen Umstände klar hervorgehen, mit denen sich die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung auseinandersetzen sollte, damit eine Überprüfung der angegriffenen Entscheidung durch die Beschwerdekammer möglich ist. Es kann nicht Sinn und

Zweck einer "Entscheidungsbegründung" sein, dass die Kammer und/oder die Beschwerdeführerin sich aus den Bescheiden und nach weiterem Studium der Akte die Fakten, Beweismittel und maßgeblichen Überlegungen selbst heraus suchen, sowie Vermutungen und Spekulationen darüber anstellen müssen, welche Überlegungen für die Prüfungsabteilung maßgebend waren, die möglicherweise die "Zweifel" der Prüfungsstelle durch Gründe bestätigen könnten. Die Begründung entspricht daher nicht den Anforderungen nach Regel 111(2) EPÜ.

5. Da die *de facto* Abwesenheit einer Begründung in der angegriffenen Entscheidung zu einem wesentlichen Verfahrensmangel führt, und die Entscheidung auch Unrichtigkeiten enthält (siehe "fristgerecht eingegangene Eingabe" und dass "keine Stellungnahme zum letzten Bescheid" erfolgt sei), muss die angegriffene Entscheidung aufgehoben werden und die Angelegenheit an die erste Instanz nach Art. 111(1) EPÜ zurückverwiesen werden (vgl. T 0276/04, supra, Entscheidungsgründe 4.).
6. Da der Beschwerde stattgegeben wird und ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt, entspricht es der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen (Regel 103 EPÜ 2000; Regel 67 EPÜ 1973).
7. Da dem Antrag der Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, die Angelegenheit zurückzuverweisen und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen in vollem Umfang stattgegeben wird, erübrigt sich die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin

Der Vorsitzende

C. Eickhoff

S. Perryman