

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 28. März 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1643/08 - 3.3.03
Anmeldenummer: 99920614.7
Veröffentlichungsnummer: 1086162
IPC: C08G 77/14, C08G 77/20
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Nanostrukturierte Formkörper und Schichten und deren
Herstellung über stabile Wasserlösliche Vorstufen

Patentinhaber:

Leibniz-Institut für neue Materialien Gemeinnützige GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ R. 140

Schlagwort:

"Berichtigung einer Zwischenentscheidung"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1643/08 - 3.3.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03
vom 28. März 2013

Beschwerdeführer: Leibniz-Institut für Neue Materialien
(Patentinhaber) gemeinnützige GmbH
Im Stadtwald - Gebäude D2 2
D-66123 Saarbrücken (DE)

Vertreter: Barz, Peter
Meissner Bolte & Partner GbR
Postfach 86 06 24
D-81633 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1086162 in geändertem Umfang vom 28. Mai
2008, zur Post gegeben am 11. Juni 2008.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: B. ter Laan
Mitglieder: D. Marquis
C.-P. Brandt

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Zwischentscheidung der Einspruchsabteilung vom 16. Juni 2008, die mit der Kurzmitteilung der Einspruchsabteilung vom 18. Juni 2008 hinsichtlich der Zahl der Ansprüche für die Vertragsstaaten BE, CH, ES, FR, GB, IT, LI, NL, PT und SE geändert wurde und mit der das europäische Patent EP 1 086 162 (Anmeldenummer 99 920 614.7) in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde.
- II. Laut Formblätter 2327 und 2339 der Zwischenentscheidung vom 16. Juni 2008 (*Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren Artikel 101(3) (a) und 106(2) EPÜ*) lagen der in der mündlichen Verhandlung vom 28. Mai 2008 getroffenen Zwischenentscheidung folgende Unterlagen zugrunde (Hervorhebung durch die Kammer):
- In der Fassung für die Vertragsstaaten AT, DE, DK, FI, GR und IE:
die Beschreibungsseiten 2, 2a, 3 bis 9, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 28. Mai 2008, sowie die Ansprüche 1 bis 16, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 28. Mai 2008.
- In der Fassung für die Vertragsstaaten BE, CH, ES, FR, GB, IT, LI, NL, PT und SE:
die **Beschreibungsseiten 2 bis 9 der Patentschrift** und die **Ansprüche 1 bis 16**, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 28. Mai 2008.
- III. In einer Kurzmitteilung vom 18. Juni 2008 teilte die Einspruchsabteilung mit der Bitte um Kenntnisnahme den Parteien mit, dass betreffend dem Bescheid vom 16. Juni

2008 eine "Änderung der Zahl der Ansprüche für die Vertragsstaaten BE bis SE" vorgenommen wurde. Laut dem mitgeschickten Formblatt 2339 lagen der in der mündlichen Verhandlung vom 28. Mai 2008 getroffenen Zwischentscheidung folgende Unterlagen zugrunde (Hervorhebung durch die Kammer):

In der Fassung für die Vertragsstaaten AT, DE, DK, FI, GR und IE:

die Beschreibungsseiten 2, 2a, 3 bis 9 sowie die Ansprüche 1 bis 16, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 28. Mai 2008.

In der Fassung für die Vertragsstaaten BE, CH, ES, FR, GB, IT, LI, NL, PT, SE:

die **Beschreibungsseiten 2 bis 9 der Patentschrift** und die **Ansprüche 1 bis 15**, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 28. Mai 2008.

- IV. Am 07. August 2008 legte die Patentinhaberin Beschwerde ein und entrichtete gleichzeitig die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung dahingehend aufzuheben und zu ändern, dass die geltenden Unterlagen für die Aufrechterhaltung in der Fassung für die Vertragsstaaten BE, CH, ES, FR, GB, IT, LI, NL, PT, SE nicht die **Beschreibung, Seiten 2 bis 9 der Patentschrift**, sondern die **Beschreibung, Seiten 2, 2a und 3 bis 9, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 28. Mai 2008**, umfassen (Hervorhebung durch die Kammer). Auch beantragte sie eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Der Antrag auf mündliche Verhandlung wurde mit Schreiben vom 15. März 2013 zurückgenommen.

Als Begründung für die Beschwerde führte die Beschwerdeführerin aus, dass es sich bei der zur Post gegebenen Zwischenentscheidung vom 11. Juni 2008 und der mit der Kurzmitteilung übermittelten Korrektur der Entscheidung um ein offensichtliches Versehen handele, da sowohl aus der Entscheidung selbst als auch aus der Niederschrift der mündlichen Verhandlung eindeutig hervorginge, dass die Einspruchsabteilung ihrer Entscheidung auch für die Vertragsstaaten BE bis SE, wie seitens der Patentinhaberin beantragt, die angepasste Beschreibung, Seiten 2, 2a, 3-9, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 28. Mai 2008, (Annex III der Entscheidung) zugrunde gelegt habe. Es wurde auf Seite 7, Absatz 6, Seite 8, Absatz I (Punkt 2.2) der Entscheidung und auf Seite 5, Absatz 7 (Punkt 9) der Niederschrift hingewiesen.

Auch die auf Vorschlag der Einspruchsabteilung in die angepasste Beschreibung aufgenommene handschriftliche Einfügung auf Seite 3, Spalte 3, Zeilen 30-35, wonach sich eine Aussage zum Erfindungsgegenstand nur auf die Vertragsstaaten AT bis IE bezieht, mache deutlich, dass nichts anderes gemeint sein könne.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die angefochtene Zwischenentscheidung vom 16. Juni 2008 enthält auf Seite 8 eine Identifizierung der Unterlagen, die dieser Zwischenentscheidung zugrunde lagen:

"2.2 Der Entscheidung liegen die Ansprüche gemäß Hauptantrag, wie eingereicht am 13.06.2006 (siehe Annex I), die Ansprüche gemäß Hilfsantrag, wie eingereicht während der mündlichen Verhandlung am 28.05.2008 (Annex II) und die angepasste Beschreibung wie eingereicht am 28.05.2008 (Annex III) zu Grunde."

Der Hilfsantrag wird auch auf Seite 7 der Zwischenentscheidung näher erläutert:

"Die Patentinhaberin legte darauf einen neuen zweigeteilten Anspruchssatz als Hilfsantrag vor (Anhang II), in dem Anspruch 12 für die Vertragsstaaten BE, CH, LI, ES, ER, GB, IT, NL, PT und SE (zweite Version in Anhang II) gestrichen und der vormalige Verfahrensanspruch 13 mit einem Disclaimer zur Abgrenzung von D5 versehen wurde. Die Anspruchsversion für die Vertragsstaaten AT, DE, DK, FI, GR und IE im Hilfsantrag entspricht der des Hauptantrages (erste Version in Anhang II).

Die Patentinhaberin reichte zudem eine an die Ansprüche gemäß Hilfsantrag angepasste Beschreibung ein (Anhang III)."

3. Die Zwischenentscheidung, die in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung verkündet wurde, ist weiterhin auf Seite 7 erläutert:

"Am Ende der mündlichen Verhandlung entschied die Einspruchsabteilung, das Patent in der gemäß Hilfsantrag geänderten Fassung aufrechtzuerhalten (Artikel 103(a) EPÜ)."

Der korrespondierende Hilfsantrag ist im Anhang II und III der schriftlichen Entscheidung angehängt und somit klar identifizierbar.

4. Es ist daraus zu entnehmen, dass der in der mündlichen Verhandlung gestellte Hilfsantrag, der auch der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nach Artikel 103(a) EPÜ zugrunde lag, aus den folgenden Unterlagen bestand:

In der Fassung für die Vertragsstaaten AT, DE, DK, FI, GR und IE:

die angepassten Beschreibungsseiten des Anhangs III sowie der Anspruchssatz des Anhangs II (erste Version), beide eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 28. Mai 2008.

In der Fassung für die Vertragsstaaten BE, CH, ES, FR, GB, IT, LI, NL, PT und SE:

die angepassten Beschreibungsseiten des Anhangs III sowie der Anspruchssatz des Anhangs II (zweite Version), beide eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 28. Mai 2008.

Die Unterlagen, die die Grundlage für die Aufrechterhaltung des Patents darstellen, unterscheiden sich daher sowohl von den auf den Formblättern 2327 und 2339 der Zwischenentscheidung, als auch von den auf dem am 18. Juni 2008 geänderten Formblatt 2339.

5. Der Antrag der Beschwerdeführerin ist der Sache nach ein Antrag auf Berichtigung eines Schreibfehlers oder offenbaren Unrichtigkeit einer vom Europäischen Patentamt erlassenen Zwischenentscheidung nach Regel 140

EPÜ. Allerdings ist nur die Einspruchsabteilung, die die Zwischenentscheidung getroffen hat, befugt, diese dahingehend zu berichtigen, dass die Zwischenentscheidung der ursprünglichen Absicht der Einspruchsabteilung entspricht. Die zulässige Beschwerde hat daher auch in der Sache insoweit Erfolg, als sie zur Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz führt. Unter den genannten Umständen entspricht es der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung über die Berichtigung der Unterlagen für die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:

E. Görgmaier

B. ter Laan