

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 28. Juli 2009**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1019/09 - 3.3.06
Anmeldenummer: 00122954.1
Veröffentlichungsnummer: 1199335
IPC: C09C 1/30
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Funktionalisierte Kieselsäuren

Anmelder:
Evonik Degussa GmbH

Stichwort:
Kieselsäuren/EVONIK

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 109 (1), 111 (1)

Schlagwort:
"Abhilfe (ja)"
"Zurückverweisung (ja)"

Zitierte Entscheidungen:
T 0139/87

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 1019/09 - 3.3.06

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06
vom 28. Juli 2009

Beschwerdeführer: Evonik Degussa GmbH
Rellinghauser Straße 1-11
D-45128 Essen (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 5. Januar 2009 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 00122954.1 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.-P. Bracke
Mitglieder: G. Dischinger-Höppler
U. Tronser

Sachverhalt und Anträge

I. Die mit Schreiben vom 4. März 2009 unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr eingelegte Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 5. Januar 2009, die europäische Patentanmeldung Nr. 00 122 954.1 zurückzuweisen.

II. Der angefochtenen Entscheidung lagen die ursprünglichen Ansprüche zugrunde. Diese Ansprüche haben folgenden Wortlaut:

"1. Funktionalisierte Kieselsäuren, gekennzeichnet durch auf der Oberfläche fixierte funktionelle Gruppen, wobei die Gruppen 3-Methacryloxypropylsilyl und/oder Glycidylloxypropylsilyl sind.

2. Verfahren zur Herstellung der funktionalisierten Kieselsäuren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Kieselsäure in einem geeigneten Mischgefäß unter intensivem Mischen, gegebenenfalls zunächst mit Wasser oder verdünnter Säure und anschließend mit einem Oberflächenmodifizierungsreagens oder einem Gemisch aus mehreren Oberflächenmodifizierungsreagentien besprüht, gegebenenfalls 15 bis 30 Minuten nachmischt und bei einer Temperatur von 100 bis 400°C über einen Zeitraum von 1 bis 6 h tempert.

3. Verwendung der funktionalisierten Kieselsäuren gemäß Anspruch 1 in Lacken."

III. Die Entscheidung wurde damit begründet, dass der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 gegenüber dem Dokument

D1 EP-A-0 896029

nicht erfinderisch sei.

IV. Dieser Entscheidung war ein erster Prüfungsbescheid vorausgegangen. Als Reaktion hierauf hatte die Anmelderin die Ansprüche 1 und 2 als Product-by-Process Anspruch formuliert und den ursprünglichen Verwendungsanspruch 3 als darauf bezogenen Anspruch 2 aufrechterhalten. Zu diesem Anspruchssatz hatte die Prüfungsabteilung in ihrem zweiten und letzten Bescheid vom 23. Juni 2008 die Auffassung vertreten, dass der Product-by-Process Anspruch nicht erfinderisch sei, wohl aber der Verwendungsanspruch 2 und daher der Anmelderin empfohlen, sich auf diesen Anspruch 2 zu beschränken. Mit Erwidern vom 9. September 2008 hat die Anmelderin jedoch ihren ursprünglichen Anspruchssatz aufrechterhalten und erklärt, den Gegenstand von Anspruch 3 in einem Hilfsantrag weiterzuverfolgen. Einen solchen entsprechenden Anspruchssatz hat sie aber nicht vorgelegt.

Diesen Sachverhalt hat die Prüfungsabteilung sinngemäß auch in der angefochtenen Entscheidung so wiedergegeben.

V. Mit ihrer am 5. Mai 2009 eingereichten Beschwerdebegründung hat die Anmelderin (nachfolgend Beschwerdeführerin) einen einzigen geänderten Anspruch in einem neuen Hauptantrag sowie eine geänderte Beschreibung eingereicht. Der einzige Anspruch lautet:

" Verwendung von funktionalisierten Kieselsäuren, gekennzeichnet durch auf der Oberfläche fixierte funktionelle Gruppen, wobei die Gruppen 3-Methacryloxypropylsilyl und/oder Glycidylxypropylsilyl sind, erhältlich dadurch, dass man eine Kieselsäure in einem geeigneten Mischgefäß unter intensivem Mischen, gegebenenfalls zunächst mit Wasser oder verdünnter Säure und anschließend mit einem Oberflächenmodifizierungsreagens oder einem Gemisch aus mehreren Oberflächenmodifizierungsreagentien besprüht, gegebenenfalls 15 bis 30 Minuten nachmischt und bei einer Temperatur von 100 bis 400°C über einen Zeitraum von 1 bis 6 h tempert, in Lacken."

- VI. Unter Berufung auf den Prüfungsbescheid vom 23. Juni 2008 argumentiert die Beschwerdeführerin sinngemäß, dass der neue Anspruch gewährbar sein sollte, weil er dem Verwendungsanspruch entspricht, für den die Prüfungsabteilung mit detaillierter Begründung erfinderische Tätigkeit bereits anerkannt hat und weil die Prüfungsabteilung die Neuheit des Gegenstandes jedweder Anspruchsfassung niemals in Zweifel gezogen hat. Daher sollten die Voraussetzungen für eine Abhilfe nach Artikel 109 EPÜ erfüllt sein.
- VII. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Zurückweisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Basis der mit Schreiben vom 5. Mai 2009 eingereichten Unterlagen zu erteilen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 99 EPÜ und ist damit zweifellos zulässig.
2. Nach Artikel 109(1) EPÜ hat im einseitigen Verfahren ein Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, der Beschwerde dann abzuhelpen, wenn es die Beschwerde nicht nur für zulässig, sondern auch für begründet erachtet.

Mit der Einreichung des geltenden Antrags wurde dem Vorschlag der Prüfungsabteilung gemäß Bescheid vom 23. Juni 2008 entsprochen (vgl. oben Punkt IV). Damit ist der Grund für die Zurückweisung entfallen und die Beschwerde begründet. Die Prüfungsabteilung hätte also im Rahmen von Artikel 109(1) EPÜ abhelfen müssen (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 5. Auflage, 2006, Kapitel VII.D.12.1; siehe auch T 139/87; Abl. EPA 1990, 68).

3. Unter diesen Umständen hält es die Kammer für angezeigt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und gemäß Artikel 111(1) EPÜ zur unverzüglichen Fortsetzung des Verfahrens an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Rauh

P.-P. Bracke