

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 10. Februar 2011**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0394/10 - 3.3.07

Anmeldenummer: 04799033.8

Veröffentlichungsnummer: 1644539

IPC: C14C 11/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Mit einer Zurichtung versehener Träger

Anmelder:

BASF SE

Stichwort:

Mit einer Zurichtung versehener Träger/BASF

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 107 Satz 1, 113(2)

EPÜ R. 71(3)(4)(5), 103(1)(a)

Schlagwort:

"Haupt- und Hilfsantrag"

"Wesentlicher Verfahrensmangel (ja)"

"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (ja)"

"Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ - Notwendigkeit der Begründung, warum höherrangige Anträge zurückgewiesen werden"

Zitierte Entscheidungen:

T 1181/04, T 1255/04

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0394/10 - 3.3.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07
vom 10. Februar 2011

Beschwerdeführer: BASF SE
D-67056 Ludwigshafen (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 17. September 2009 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1644539 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ erteilt worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. Riolo
Mitglieder: D. Semino
P. Schmitz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die europäische Patentanmeldung 04799033.8 wurde am 15. November 2004 als internationale Anmeldung PCT/IB2004/003986 eingereicht. Am 3. März 2008 erging ein Prüfungsbescheid gemäß Artikel 94 (3) EPÜ. In Antwort hierauf reichte die Anmelderin mit Schreiben vom 5. Mai 2008 geänderte Ansprüche ein. Am 1. August 2008 erging die Mitteilung gemäß Regel 71 (3) EPÜ. Hierin hatte die Prüfungsabteilung in den für die Patenterteilung vorgeschlagenen Unterlagen von sich aus eine Änderung in Anspruch 1, sowie eine weitere auf Seite 7 der Beschreibung vorgenommen.
- II. Mit Schreiben vom 4. September 2008, eingegangen am 9. September 2008 beantragte die Anmelderin als Hauptantrag einen orthographischen Fehler in der Beschreibung nach Regel 139 EPÜ zu korrigieren und die von der Prüfungsabteilung vorgenommenen Änderungen nicht durchzuführen, sondern das Patent zu erteilen auf der Basis der mit Schreiben vom 5. Mai 2008 eingereichten Fassung.
- Als Hilfsantrag 1 beantragte sie die Erteilung in folgender Form:
Beschreibung wie in der veröffentlichten Fassung sowie der im Hauptantrag genannten Korrekturen;
Anspruch 1 wie aus der gleichzeitig eingereichten Anlage hervorgehend;
Ansprüche 2 ff. wie eingereicht mit Schreiben vom 5. Mai 2008.
- Als Hilfsantrag 2 beantragte sie die Erteilung in der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung unter Berücksichtigung der im Hauptantrag genannten Korrekturen nach Regel 139 EPÜ.

- III. Am 28. November 2008 wurden die Übersetzungen der Ansprüche des Hauptantrags eingereicht und die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr gezahlt.
- IV. Am 17. September 2009 erging die Entscheidung über die Erteilung des Patents. Hierin ist ausgeführt, dass der am 9. September 2008 beim EPA eingegangene Antrag auf Änderungen und etwaige spätere mit dem Anmelder vereinbarte Änderungen berücksichtigt wurden. Gemäß dem Formblatt EPA Form 2035.3 lag der Erteilung Anspruch 1 eingereicht mit Schreiben vom 4. September 2008 zugrunde. Der orthographische Fehler in der Beschreibung wurde korrigiert.
- V. Am 30. September 2009 legte die Anmelderin Beschwerde ein und zahlte die Beschwerdegebühr. Sie beantragte die Erteilung des Patents auf der Grundlage ihres Hauptantrags vom 9. September 2008. Hilfsweise wurde mündliche Verhandlung beantragt. Zusätzlich beantragte sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.
- VI. Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin aus, dass die Prüfungsabteilung ein Patent erteilt habe auf der Basis des ersten Hilfsantrags ohne eine Begründung zu geben, weshalb dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden konnte. In ihrem Schreiben vom 4. September 2008 habe sie vorgetragen, weshalb die von der Prüfungsabteilung vorgenommene Änderung des Anspruchs 1 nicht gerechtfertigt sei. In der Entscheidung fehle jegliche Begründung hierzu. Dies stelle einen schweren Verfahrensfehler dar, der die Rückerstattung der Beschwerdegebühr rechtfertige. Zusätzlich wiederholte die Beschwerdeführerin, weshalb aus ihrer Sicht die vorgeschlagene Änderung nicht gerechtfertigt war.

- VII. Während einer am 25. Januar 2011 durchgeführten telefonischen Rücksprache mit dem Vertreter der Beschwerdeführerin wurde die Zurückverweisung an die erste Instanz wegen eines Verfahrensfehlers diskutiert.
- VIII. Mit Telefax vom 27. Januar 2011 nahm die Beschwerdeführerin ihren Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung zurück für den Fall, dass die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung aufhebt und dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr stattgibt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde wurde innerhalb der Frist nach Artikel 108 Satz 1 EPÜ eingereicht und gleichzeitig hinreichend begründet (Artikel 108 Satz 3 EPÜ). Die Beschwerdegebühr wurde rechtzeitig entrichtet. Gemäß dem Formblatt 2035.3, das der Erteilung zugrunde lag, wurde ein Patent erteilt mit Anspruch 1 nach dem ersten Hilfsantrag. Dem Hauptantrag wurde insoweit gefolgt, als die orthographischen Korrekturen in der Beschreibung zugelassen wurden. Jedoch wurde Anspruch 1 wie eingereicht mit Schreiben vom 5. Mai 2008 nicht gewährt. Damit ist die Anmelderin durch die Entscheidung über die Patenterteilung beschwert (Artikel 107 Satz 1 EPÜ), da ihrem Hauptantrag im Hinblick auf die Fassung von Anspruch 1 nicht stattgegeben wurde. Die Beschwerde ist somit zulässig.
2. Gemäß Artikel 113 (2) EPÜ hat sich das Europäische Patentamt bei der Prüfung der europäischen

Patentanmeldung und der Entscheidung darüber an die vom Anmelder vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten. Um dies sicherzustellen, teilt die Prüfungsabteilung dem Anmelder gemäß Regel 71 (3) EPÜ bevor sie die Erteilung des Patents beschließt mit, in welcher Fassung sie das Patent zu erteilen beabsichtigt. Diese Mitteilung kann Änderungen enthalten, die die Prüfungsabteilung von sich aus angebracht hat und von denen sie mit Grund annehmen kann, dass ihnen der Anmelder zustimmt (Richtlinien für die Prüfung im EPA Teil C-VI, 14.1). Eine solche geänderte Fassung kann aber gemäß Artikel 113 (2) EPÜ der Entscheidung nur dann zugrunde gelegt werden, wenn sie vom Anmelder gebilligt worden ist. Dies ist auch in den Richtlinien Teil E-X,3 so vorgesehen. Im vorliegenden Fall hat sich die Anmelderin ausdrücklich nicht mit der vorgeschlagenen Fassung einverstanden erklärt und hat auf ihrem ursprünglichen Antrag beharrt. Zudem hat sie zwei Hilfsanträge eingereicht.

3. Wird ein Hauptantrag und weitere Hilfsanträge eingereicht, so ist zunächst der Hauptantrag und dann die hilfsweise eingereichten Anträge entsprechend der vom Anmelder angegebenen Reihenfolge zu prüfen. Hält die Prüfungsabteilung einen hilfsweise eingereichten Antrag für gewährbar, so hat sie dies dem Anmelder mitzuteilen und zu begründen, warum der oder die vorrangigen Anträge nicht akzeptiert werden können. Diese Vorgehensweise ist sowohl in der Rechtsauskunft Nr. 15/05 (rev.2) (ABl. EPA 2005, 357) als auch in den Richtlinien (Teil C-VI, 4.1, 14.1) vorgesehen und basiert auf der Rechtsprechung der Beschwerdekammern hierzu (siehe T 1181/04, ABl. EPA 2005, 312; T 1255/04, ABl. EPA 2005, 424). Dieses Verfahren gilt auch dann, wenn ein Haupt- und weitere Hilfsanträge

in Antwort auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ gestellt werden.

4. Der von der Anmelderin eingereichte Hauptantrag beinhaltet eine Änderung gegenüber der in der Regel 71 (3) EPÜ mitgeteilten Fassung. Die Anmelderin hat innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) EPÜ die Übersetzung der Ansprüche des Hauptantrags eingereicht und die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr entrichtet. Dies gilt gemäß Regel 71 (4) EPÜ als Einverständnis mit der Erteilung des Patents in der geänderten Fassung. Die Prüfungsabteilung hätte dementsprechend lediglich auf der Basis dieses Antrags unmittelbar ein Patent erteilen dürfen. Stimmt die Prüfungsabteilung den Änderungen nicht zu, so hat sie gemäß Regel 71 (5) EPÜ bevor sie eine Entscheidung trifft, dem Anmelder Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Dies aber hat sie nicht getan.

5. Damit liegt ein Verstoß gegen Regel 71 (5) EPÜ vor. Gleichzeitig ist ein Verstoß gegen Art. 113 (2) EPÜ gegeben, da die Prüfungsabteilung ein Patent erteilt hat, ohne zuvor das Einverständnis der Anmelderin zu dieser Fassung einzuholen. Damit liegt in zweifacher Hinsicht ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 103 (1) a) EPÜ rechtfertigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

S. Fabiani

J. Riolo