

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 19. September 2013**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1120/11 - 3.2.05

**Anmeldenummer:** 03784094.9

**Veröffentlichungsnummer:** 1558449

**IPC:** B42D15/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zur Herstellung von fälschungssicheren  
Identifikationsmerkmalen

**Anmelderinnen:**

Hueck Folien Ges.m.b.H  
November AG

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ 1973 Art. 109

**Schlagwort:**

Abhilfe - Pflicht zur Abhilfe durch erste Instanz (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0139/87



**Beschwerdekammern  
Boards of Appeal  
Chambres de recours**

European Patent Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 1120/11 - 3.2.05**

**E N T S C H E I D U N G  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05  
vom 19. September 2013**

**Beschwerdeführerin:** Hueck Folien Ges.m.b.H  
(Anmelderin 1) Gewerbepark 30  
4342 Baumgartenberg (AT)

**Beschwerdeführerin:** November AG  
(Anmelderin 2) Ulrich Schalk Strasse 3  
91056 Erlangen (DE)

**Vertreter:** Elvira Landgraf  
Schulfeld 26  
4210 Gallneukirchen (AT)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 20. Dezember 2010 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 03784094.9 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** M. Poock  
**Mitglieder:** S. Bridge  
M. J. Vogel

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 03 784 094.9 zurückgewiesen worden ist, Beschwerde eingelegt.

Die Prüfungsabteilung war der Auffassung, dass die fehlende Neuheit (Artikel 54 EPÜ 1973) der Ansprüche 12 und 13 der Erteilung eines Patents entgegenstünden.

- II. Die Beschwerdeführerin beantragte, der Beschwerde abzuhelpfen oder hilfsweise eine mündliche Verhandlung abzuhalten.
- III. Die Beschwerdeführerin hat im schriftlichen Verfahren im Wesentlichen vorgetragen, dass der Zurückweisungsgrund der mangelnden Neuheit der Ansprüche 12 und 13 durch Streichung derselben in dem mit der Beschwerdebegründung vorgelegten Anspruchssatzes berücksichtigt werde.

## **Entscheidungsgründe**

1. *Hauptantrag*
- 1.1 Der von der Beschwerdeführerin gestellte Antrag wird von der Kammer so verstanden, dass die Beschwerdeführerin implizit als Hauptantrag beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüche 1 bis 11 zu erteilen.
- 1.2 Die Prüfungsabteilung hat die Patentanmeldung einzig wegen mangelnder Neuheit der Ansprüche 12 und 13 des

Anspruchssatzes vom 2. April 2010 zurückgewiesen, denn die Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit sind "*nicht Teil der Entscheidungsgründe*" (siehe Abschnitt III der angefochtenen Entscheidung).

Diese Ansprüche sind im Anspruchssatz des vorliegenden Hauptantrages nicht mehr enthalten. Die Beschwerdeführerin hat mit der Streichung der beanstandeten Ansprüche auf die Entscheidung der Prüfungsabteilung aber reagiert. Somit sind die Einwände, auf die sich die angefochtene Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos geworden.

- 1.3 In T 139/87 (Amtsblatt 1990, 68) hat die Beschwerdekammer klargestellt, dass die Beschwerde eines europäischen Patentanmelders als begründet im Sinne des Artikels 109(1) EPÜ 1973 angesehen werden muss, wenn gleichzeitig Änderungen zur Anmeldung eingereicht werden, die die Einwände, auf die sich die angefochtene Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos machen.

In einem solchen Fall **muss** das Organ, das die angefochtene Entscheidung getroffen hat, der Beschwerde abhelfen.

Da die Prüfungsabteilung der Beschwerde nicht abgeholfen hat, leidet das Prüfungsverfahren an einem Verfahrensmangel.

Da dieser Verfahrensmangel jedoch nicht ursächlich für die Einlegung der Beschwerde war, entspricht es nicht der Billigkeit, die Beschwerdegebühr gemäß Regel 103(1)a EPÜ zurück zu erstatten.

Denn auch bei rechtzeitiger Abhilfe hätte für die Prüfungsabteilung keine Veranlassung bestanden, die

Beschwerdegebühr zurückzuerstatten, weil erst mit der Beschwerdebegründung Änderungen eingereicht worden sind, die die Einwände auf die sich die angefochtene Entscheidung stützte, gegenstandslos machen.

2. Zurückverweisung

Andere Mängel, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, im vorliegenden Fall also die Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit, stehen der Abhilfe nicht entgegen (siehe T 139/87 Supra, auch '*Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts*', 6. Auflage, Juli 2010, Abschnitt VII.E. 13.1 Abhilfe - Allgemeines, Seite 999).

Deshalb übt die Kammer ihr Ermessen unter Artikel 111(1) EPÜ dahingehend aus, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Meyfarth

M. Poock

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt