

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 24. Mai 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2334/11 - 3.4.02
Anmeldenummer: 03718611.1
Veröffentlichungsnummer: 1554564
IPC: G01N21/35, G01N21/61
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VORRICHTUNG ZUR DETEKTION UND VORRICHTUNG ZUR MESSUNG DER
KONZENTRATION EINES STOFFES

Anmelder:

ROBERT BOSCH GMBH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ 1973 Art. 92(1)
EPÜ R. 137(5)

Schlagwort:

Geänderte Patentansprüche - Zulassung nach Regel 137(5) EPÜ
(bejaht)

Zitierte Entscheidungen:

T 442/95, T 708/00, T 377/01, T 274/03, T 915/03, T 141/04, T
978/04, T 1394/04, T 372/05, T 1719/06, T 274/07, T 789/07, T
1640/07, T 264/09



Beschwerde-Aktenzeichen: T2334/11 - 3.4.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02
vom 24. Mai 2012

Beschwerdeführer
(Anmelder)

ROBERT BOSCH GMBH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart (ALLEMAGNE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 02. Mai 2011 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 03718611.1 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. G. Klein
Mitglieder: F. J. Narganes-Quijano
B. Müller

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 03718611.1 (internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/027397) zurückzuweisen. Zur Begründung führte die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung aus, dass die geänderten Ansprüche gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag nach Regel 137(5) EPÜ nicht zugelassen werden konnten und somit keine vollständige, von der Anmelderin gebilligte Fassung der Anmeldung vorlag (Artikel 78 (1) c) und 113 (2) EPÜ 1973).
- II. Die Beschwerdeführerin (Patentanmelderin) reichte zusammen mit der Beschwerdebegründung Anspruchssätze gemäß dem der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Haupt- und Hilfsantrag und einen weiteren Anspruchssatz als zweiten Hilfsantrag ein.
- III. Auf eine Mitteilung der Kammer hin beantragte die Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die erste Instanz zurückzuverweisen.
- IV. Der Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag lautet wie folgt:
- "Vorrichtung zur Detektion von Strahlungssignalen mit einem ersten Detektor (5a), mit einem zweiten Detektor (5b), mit einem ersten Filter (11a) und mit einem zweiten Filter (11b), wobei
- der erste und zweite Detektor (5a, 5b) auf einem ersten Chip (1) vorgesehen ist, und
 - der erste und zweite Filter (11a, 11b) auf einem zweiten Chip (2) vorgesehen ist und

- der erste Chip (1) und der zweite Chip (2) hermetisch dicht miteinander verbunden, insbesondere mittels eines Wafer-Bonding-Verfahrens, sind, dadurch gekennzeichnet dass im Bereich der Detektoren (5a, 5b) ein Heizleiter zur Durchführung eines Selbsttests der Detektoren vorgesehen ist."

Anspruch 1 gemäß dem ersten Hilfsantrag unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag dadurch, dass der einleitende Begriff "Vorrichtung zur Detektion von Strahlungssignalen" durch den Begriff "Vorrichtung zur Messung der Konzentration eines Stoffes im Strahlengang einer Strahlungsquelle, umfassend eine Vorrichtung zur Detektion von Strahlungssignalen" ersetzt worden ist.

Der Wortlaut der abhängigen Ansprüche gemäß dem Hauptantrag und dem ersten Hilfsantrag und der Ansprüche gemäß dem zweiten Hilfsantrag ist für die vorliegende Entscheidung ohne Belang.

V. Zur Stützung ihrer Anträge hat die Beschwerdeführerin im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Aufgrund der Übersichtlichkeit der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen und aufgrund der unmissverständlichen Formulierung in der Beschreibung hinsichtlich der Verwendung eines Heizleiters (Seite 5, Zeilen 25 bis 30) hätte das Merkmal des Heizleiters bei der Recherche berücksichtigt werden müssen.

Das Merkmal des Heizleiters in dem geänderten Anspruch 1 steht in seiner technischen Wirkung eindeutig in direktem Zusammenhang mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung. So wird in der Beschreibung

(Seite 5, Zeilen 25 bis 30) explizit erwähnt, dass es erfindungsgemäß auch vorgesehen ist, dass ein Heizleiter im Bereich der Detektoren vorgesehen ist, und aufgrund dieser Formulierung ist dem Fachmann unmittelbar klar, dass der Heizleiter und seine technische Aufgabe, die Funktion des Thermofühlers prüfbar zu machen, unmittelbar mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung zusammenhängen. Um nachzuweisen, dass das aus der Beschreibung aufgenommene Merkmal des Heizleiters einer anderen erfinderischen Idee als dem ursprünglichen Anspruch zuzuordnen ist, oder dessen Wirkung in keinem Zusammenhang mit der Wirkung der ursprünglich beanspruchten Erfindung steht, ist es - anders als von der Prüfungsabteilung behauptet - nicht ausreichend, zu zeigen, dass das Merkmal eine andere Aufgabe löst, als von den ursprünglich eingereichten Ansprüchen impliziert wird.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Hauptantrag*
 - 2.1 Der Oberbegriff von Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag, der identisch mit dem der Entscheidung zugrundeliegenden Hauptantrag ist, entspricht - abgesehen von unwesentlichen sprachlichen Umformulierungen - dem Anspruch 1 in der veröffentlichten Fassung (nachfolgend "ursprünglicher Anspruch 1"). Der ursprüngliche Anspruch 1 wurde während des Prüfungsverfahrens durch das zusätzliche, im kennzeichnenden Teil des geltenden Anspruchs

angegebene Merkmal ergänzt, wonach "im Bereich der Detektoren ein Heizleiter zur Durchführung eines Selbsttests der Detektoren vorgesehen ist".

Das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 wird durch die Beschreibung der veröffentlichten Anmeldung (vgl. Seite 5, Zeilen 25 bis 30) im Sinne von Artikel 123 (2) EPÜ gestützt und ist - wie von der Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung zutreffend festgestellt - ausschließlich der Beschreibung und nicht den Merkmalen der Ansprüche in der veröffentlichten Fassung entnehmbar.

- 2.2 In ihrer Entscheidung vertrat die Prüfungsabteilung die Auffassung, dass die oben erläuterte Änderung im Anspruch 1 den Erfordernissen der Regel 137 (5) EPÜ nicht entspricht, so dass der geänderte Anspruchssatz gemäß Hauptantrag nach Regel 137 (5) EPÜ nicht zugelassen wurde.

Regel 137 (5) EPÜ schreibt vor, dass geänderte Patentansprüche sich nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen dürfen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind.

Die Kammer kann sich im vorliegenden Fall der Anwendung von Regel 137 (5) EPÜ durch die Prüfungsabteilung aus den folgenden Gründen nicht anschließen:

- 2.2.1 Die Anwendung der Regel 137 (5) EPÜ setzt zunächst voraus, dass sich die geänderten Ansprüche auf einen nicht recherchierten Gegenstand beziehen.

Auch wenn aus der angefochtenen Entscheidung nicht *expressis verbis* zu entnehmen ist, aus welchen Gründen die Prüfungsabteilung den Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 als nicht recherchiert erachtet hat, geht aus den Ausführungen in der Begründung der Entscheidung unmittelbar hervor, dass die Prüfungsabteilung sich darauf stützte, dass das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs der Beschreibung entnommen wurde und in den ursprünglichen Ansprüchen, die der Recherche zugrunde lagen, nicht enthalten war, so dass der geänderte Gegenstand - nach Ansicht der Prüfungsabteilung - durch den Umfang der Recherche nicht abgedeckt war.

Allerdings folgt allein aus der Tatsache, dass ein Merkmal in dem Anspruchssatz, der der Recherche zugrunde lag, nicht enthalten war, nicht zwangsläufig, dass das Merkmal nicht recherchiert wurde (vgl. Entscheidung T 708/00 (ABl. EPA 2004, 160), Entscheidungsgründe, Nr. 4, T 377/01, Nr. 3.1, und T 789/07, Nr. 5.2). So wird in Artikel 92 (1) des zum Zeitpunkt der Recherche anwendbaren EPÜ 1973 - bei einer internationalen Anmeldung wie der vorliegenden i. V. mit Artikel 157 EPÜ 1973 - verlangt, dass der Recherchenbericht "auf der Grundlage der Patentansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung" zu erstellen ist, und in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt - in der heutigen wie auch in der zum Recherchenzeitpunkt einschlägigen Fassung - wird ausgeführt, dass die Recherche "grundsätzlich den gesamten Gegenstand erfassen [sollte], auf den die Ansprüche gerichtet sind oder auf den sie einer vernünftiger Annahme zufolge nach einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnte" (Richtlinien, Teil B, Kapitel III, 3.5).

Im vorliegenden Fall richtete sich der ursprüngliche Anspruch 1 auf einer Vorrichtung zur Detektion von Strahlungssignalen mit zwei auf einem ersten Chip vorgesehenen Detektoren und zwei auf einem zweiten Chip vorgesehenen Filtern, wobei der erste und der zweite Chip hermetisch dicht miteinander verbunden sind (vgl. Oberbegriff des geltenden Anspruchs 1), und der geltende geänderte Anspruch 1 enthält zusätzlich zu den Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 1 das Merkmal, dass im Bereich der Detektoren ein Heizleiter zur Durchführung eines Selbsttests der Detektoren vorgesehen ist (vgl. kennzeichnenden Teil des geltenden Anspruchs 1). Die Passage auf Seite 5, Zeilen 25 bis 30 der Beschreibung, auf die das kennzeichnende Merkmal des geänderten Anspruchs 1 gestützt wird, lautet wie folgt: "Neben dem Detektor 5a, 5b ist es erfindungsgemäß auch vorgesehen, dass ein Heizleiter im Bereich der Detektoren 5a, 5b vorgesehen ist. [...] Ein solcher Heizleiter ist bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Selbsttest des Sensors bzw. der Vorrichtung vorgesehen. Über den Heizleiter wird erfindungsgemäß ein kurzzeitiger Wärmepuls auf der thermisch entkoppelten Fläche des Detektors 5a, 5b erzeugt." Aus diesen Ausführungen in der Beschreibung ist ohne Weiteres zu entnehmen, dass die Durchführung eines Selbsttests der Detektoren mittels eines im Bereich der Detektoren vorgesehenen Heizleiters unmittelbar mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung zusammenhängt und in der Tat eine besondere Ausführungsform bzw. eine Weiterentwicklung der in dem ursprünglichen Anspruch 1 definierten Detektionsvorrichtung, insbesondere deren Detektoranordnung, darstellt, und dass diese Ausführungsform bzw. Weiterentwicklung als solche bereits in der Beschreibung eindeutig ausgewiesen worden war. Daraus folgt, dass es zum Zeitpunkt der

Recherche bei angemessener Berücksichtigung der Beschreibung vernünftig anzunehmen - und angesichts des im Recherchenbericht für alle Ansprüche in der Kategorie "X" (d. h. "von besonderer Bedeutung") eingestuften Standes der Technik, sogar zu erwarten - war, dass der beanspruchte Gegenstand nach einer Anspruchsänderung auf eine solche besondere Ausführungsform bzw. Weiterentwicklung gerichtet werden könnte, so dass die Recherche einen entsprechend geänderten Gegenstand hätte umfassen sollen.

Nach alledem ist der Gegenstand des geänderten Anspruchs nach Ansicht der Kammer für die Zwecke der Regel 137 (5) EPÜ als recherchiert anzusehen, und zwar auch dann, wenn das im Anspruch hinzugefügte Merkmal - wie die Prüfungsabteilung meint - tatsächlich in der durchgeführten Recherche nicht einbezogen worden ist (vgl. T 789/07, Nr. 9 und 12).

Schon aus diesem Grund vermag die Kammer der Anwendung von Regel 137 (5) EPÜ durch die Prüfungsabteilung nicht zu folgen.

- 2.2.2 Bei der Prüfung der zweiten der in Regel 137 (5) EPÜ festgelegten Voraussetzungen hat die Prüfungsabteilung u.a. die Auffassung vertreten, dass der Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 1 gegenüber der Entgeghaltung US-A-5721430 nicht neu sei und der Anspruch somit "keine speziellen technischen Merkmale" enthalte, und dass das spezielle technische Merkmal des geänderten Anspruchs 1 keinem der speziellen technischen Merkmale der ursprünglich eingereichten abhängigen Ansprüche entspreche und eine technische Aufgabe löse, die vollkommen unabhängig von den von den ursprünglichen Ansprüchen gelösten Aufgaben sei, so dass der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 mit der

ursprünglich beanspruchten Erfindung nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sei.

Die Kammer kann sich diesem Ansatz allerdings nicht anschließen, da bei der Änderung eines ursprünglichen Anspruchs durch das Hinzufügen eines Merkmals bei Anwendung der Regel 137 (5) EPÜ grundsätzlich zu untersuchen ist, ob sich das hinzugefügte Merkmal der ursprünglichen allgemeinen erfinderischen Idee, so wie diese aus den ursprünglich eingereichten Ansprüchen und der Beschreibung hervorgeht, unterordnen lässt (siehe Entscheidung T 1640/07, Nr. 5), und nicht - wie von der Prüfungsabteilung unterstellt -, ob der ursprünglich beanspruchte Gegenstand und der in dem geänderten Anspruch definierte Gegenstand einer *a posteriori* vorgenommenen Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung standhalten (vgl. T 708/00, *supra*, Nr. 5 bis 8 und 16, und T 274/03, Nr. 6). Wäre ein solcher *a posteriori*-Ansatz - d.h. ein Ansatz unter Berücksichtigung der Patentierbarkeit des ursprünglich beanspruchten Gegenstandes gegenüber dem durch die Recherche aufgefundenen Stand der Technik - bei der Anwendung der Regel 137 (5) EPÜ zu grunde zu legen, so hätte dies zur Folge, dass wenn z.B. der ursprüngliche Anspruch 1 gegenüber dem Stand der Technik - wie es in der vorliegenden Sache nach Meinung der Prüfungsabteilung der Fall ist - nicht neu wäre, jede Einschränkung des ursprünglich beanspruchten Gegenstandes auf der Basis eines nicht recherchierten Merkmals unmittelbar zu beanstanden wäre, weil aufgrund der mangelnden Neuheit des ursprünglichen Anspruchs 1 der Gegenstand des geänderten Anspruchs mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung unweigerlich durch keine erfinderische Idee zu verbinden wäre. Dies entspräche nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammer jedoch weder dem Sinn noch dem

beabsichtigten Zweck der Regel 137 (5) EPÜ (vgl. T 708/00, *supra*, Nr. 4 bis 8 und 16, T 274/03, Nr. 4 bis 6, T 915/03, Nr. 4, T 141/04, Nr. 5.2 und 5.3, und T 1394/04, Nr. 4). Vielmehr hat sich die Rechtsprechung zur Anwendbarkeit der Regel 137 (5) EPÜ (früher Regel 137 (4) EPÜ bzw. Regel 86 (4) EPÜ 1973) u. a. daran orientiert, dass während Änderungen eines beanspruchten Gegenstands, die das Wesen oder die Natur der Erfindung - insbesondere durch das Ersetzen bzw. das Weglassen von Merkmalen in einem Anspruch, vgl. T 442/95, Nr. 5 und 6, und T 274/07, Nr. 3 - erheblich verändern, Anlass zu einer Beanstandung nach Regel 137 (5) EPÜ geben können, die bloße Einschränkung bzw. die Konkretisierung oder Ergänzung eines Anspruchs durch Aufnahme eines in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbarten Merkmals - um z. B. einem Einwand fehlender Klarheit bzw. mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit zu begegnen - in der Regel nicht zu einem Mangel an Einheitlichkeit mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung im Sinne von Regel 137 (5) EPÜ führt (vgl. T 708/00, *supra*, Entscheidungsgründe, Nr. 17, T 377/01, Nr. 3.1, T 274/03, Nr. 5 und 6, T 915/03, Nr. 4.1, T 141/04, Nr. 5.4 bis 5.6, T 978/04, Nr. 3.3 und 3.4, T 1394/04, Nr. 3 bis 7, T 372/05, Nr. 2.2, T 1719/06, Nr. 3, und T 264/09, Nr. 4.2; siehe auch die Richtlinien, Teil C, Kapitel VI, Nr. 5.2-ii), erster Absatz).

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei dem dem Anspruch hinzugefügten Merkmal nicht um ein Merkmal, das das Wesen oder die Natur der ursprünglich beanspruchten Erfindung verändert, sondern - wie in Nr. 2.2.1 oben bereits ausgeführt - um eine Einschränkung des ursprünglich beanspruchten Gegenstands auf eine besondere Ausführungsform bzw. auf eine Weiterentwicklung der in dem ursprünglichen Anspruch 1

definierten Detektionsvorrichtung, insbesondere deren Detektoranordnung, die in der Beschreibung bereits als solche eindeutig ausgewiesen worden war und sich der ursprünglichen allgemeinen erfinderischen Idee, wie diese aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung hervorgeht, klar unterordnen lässt.

- 2.3 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der geänderte Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag keine der beiden Bedingungen erfüllt, die die Anwendung von Regel 137 (5) EPÜ voraussetzt, und dass folglich die Nichtzulassung der geänderten Ansprüche gemäß dem Hauptantrag nach Regel 137 (5) EPÜ ungerechtfertigt war.

3. *Erster Hilfsantrag*

Gegenüber dem Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag ist der Anspruch 1 gemäß dem ersten Hilfsantrag um das Merkmal des ursprünglichen abhängigen Anspruchs 7 ergänzt, wonach die Vorrichtung zur Detektion von Strahlungssignalen in einer Vorrichtung zur Messung der Konzentration eines Stoffes im Strahlengang einer Strahlungsquelle vorgesehen ist (vgl. Nr. IV oben).

In ihrer Entscheidung vertrat die Prüfungsabteilung die Auffassung, dass der geänderte Anspruch 1 gemäß dem ersten Hilfsantrag aus denselben Gründen wie den für den Hauptantrag angegebenen nach Regel 137(5) EPÜ nicht zugelassen werden könne.

Wie unter Nr. 2 oben bereits ausgeführt war die Nichtzulassung der geänderten Ansprüche gemäß dem Hauptantrag nach Regel 137 (5) EPÜ nach Meinung der Kammer ungerechtfertigt, und an dieser Schlussfolgerung ändert sich durch die Tatsache, dass Anspruch 1 gemäß

dem ersten Hilfsantrag nunmehr die Merkmale des ursprünglichen abhängigen Anspruchs 7 enthält, nichts. Daraus folgt, dass auch die Nichtzulassung der geänderten Ansprüche gemäß dem ersten Hilfsantrag nach Regel 137 (5) EPÜ ungerechtfertigt war.

4. Aus dem Vorstehenden folgt, dass die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufzuheben ist. Da aber die geänderten Ansprüche gemäß dem Hauptantrag und dem ersten Hilfsantrag noch keiner Sachprüfung unterzogen wurden - und möglicherweise eine ergänzende Recherche erfordern, vgl. T 274/03, Nr. 6, T 141/04, Nr. 6, und T 789/07, Nr. 12, und die Richtlinien Teil C, Kapitel VI, Nr. 5.2-ii), erster Absatz -, ist es zweckmäßig, die Angelegenheit - im Einklang mit dem Antrag der Beschwerdeführerin - zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuweisen.

Unter diesen Umständen erübrigt es sich im Einklang mit dem gültigen Antrag der Beschwerdeführerin, auf den erst im Beschwerdeverfahren eingereichten Anspruchssatz gemäß dem zweiten Hilfsantrag einzugehen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die erste Instanz zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



M. Kiehl

A. G. Klein

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt