

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. August 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2146/19 - 3.3.10

Anmeldenummer: 10748052.7

Veröffentlichungsnummer: 2467444

IPC: C09K11/02, C09K11/56,
C09K11/62, C09K11/88,
C09K11/89, B41M3/14, G07D7/12

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
SICHERHEITSELEMENT MIT FARBUMSCHLAG

Anmelderin:
Bundesdruckerei GmbH

Stichwort:
SICHERHEITSELEMENT / BUNDESDRUCKEREI

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ R. 111(2), 137(5), 63, 103(1) (a)
EPÜ Art. 113(1), 111(1)
PCT Art. 17(2) (a) (ii), Art. 17(2) (b)
VOBK 2020 Art. 11

Schlagwort:

Angefochtene Entscheidung - begründet (nein) - wesentlicher
Verfahrensmangel (ja)

Zurückverweisung - (ja)

Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

T 0278/00, T 1411/07, T 0306/09

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2146/19 - 3.3.10

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 22. August 2022

Beschwerdeführerin: Bundesdruckerei GmbH
(Anmelderin) Oranienstrasse 91
10969 Berlin (DE)

Vertreter: Obst, Bernhard
Patentanwälte Bressel und Partner mbB
Postdamer Platz 10
10785 Berlin (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 26. Februar 2019 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 10748052.7 aufgrund des Artikels 97(2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Gryczka
Mitglieder: M. Kollmannsberger
F. Blumer

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, ihre Europäische Patentanmeldung N. 10748052.7 unter Artikel 97(2) EPÜ zurückzuweisen.

- II. Die streitgegenständliche Anmeldung war als Internationale Anmeldung unter dem PCT eingereicht worden. Im Rahmen des Verfahrens nach PCT, Kapitel I, das vom EPA als Internationaler Recherchebehörde durchgeführt wurde, wurde unter Artikel 17(2) (b) PCT die Recherche auf den Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 5 beschränkt, da nach Ansicht der Recherchenbehörde Ansprüche 1-4 wegen Mängeln unter Artikeln 5 und 6 PCT unrecherchierbar wären. Im nach Regel 44*bis* ausgestellten schriftlichen Bescheid wurde für diese Ansprüche analog auch keine Einschätzung über die Patentierbarkeit abgegeben, Regel 43*bis*(b) PCT, verweisend auf Regel 70(12) (iii) PCT, wiederum verweisend auf Artikel 34(4) (b) PCT. Ein Verfahren gemäß Kapitel II des PCT wurde von der Anmelderin nicht beantragt.

- III. Beim Eintritt in die regionale Phase erließ die Prüfungsabteilung am 18. April 2012 eine Mitteilung nach Regel 161(1) und 162 EPÜ. Gemäß Regel 161(1) EPÜ wurde der Anmelderin mitgeteilt, dass sie fristgerecht zum schriftlichen Bescheid aus dem PCT-Verfahren Stellung nehmen bzw. Änderungen der Anmeldungsunterlagen vornehmen könne.

- IV. Die Anmelderin nahm mit Eingabe vom 29. August 2012 zum schriftlichen Bescheid aus dem PCT-Verfahren Stellung und reichte geänderte Ansprüche ein. Im weiteren Verlauf des Prüfungsverfahrens reichte sie am 29. April 2013 einen geänderten Hauptantrag und am 13. Oktober 2017 acht Hilfsanträge als Grundlage zur Patenterteilung ein.
- V. Im Rahmen des Prüfungsverfahrens erließ die Prüfungsabteilung eine Mitteilung unter Artikel 94(3) EPÜ und lud die Anmelderin antragsgemäß im weiteren Verlauf gemäß Artikel 116 EPÜ zu einer mündlichen Verhandlung. In den begleitenden Bescheiden wurden verschiedene Einwände unter Artikeln 123(2), 83, 84, 54 und 56 EPÜ erhoben. Außerdem wurde ein Einwand unter Regel 137(5) EPÜ erhoben, da der unabhängige Anspruch des Hauptantrags über den im PCT-Verfahren recherchierten Bereich hinausginge.
- VI. In der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung wurde für den Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 und 2 der Einwand unter Regel 137(5) EPÜ diskutiert. Bezüglich der Hilfsanträge 3-8 wurden Einwände unter Artikeln 83 und 123(2) EPÜ diskutiert. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung zur Zurückweisung der Anmeldung verkündet.
- VII. In der schriftlichen Entscheidungsbegründung wurde als Zurückweisungsgrund für den Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 und 2 auf Regel 137(5) EPÜ verwiesen. Die Hauptansprüche dieser Anträge enthielten nicht recherchierte Gegenstände. Für Hilfsanträge 3-8 wurde auf Artikel 83 EPÜ verwiesen. Die beanspruchten

Materialien und Verfahren seien in der Patentanmeldung nicht in ausführbarer Weise beschrieben.

VIII. In ihrer Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Basis der im Prüfungsverfahren eingereichten oder dreier zusätzlich im Beschwerdeverfahren neu eingebrachter Anspruchssätze zu erteilen.

Sie brachte im wesentlichen vor, der Einwand unter Regel 137(5) EPÜ sei nicht nachvollziehbar. Er sei weder rechtlich noch sachlich gerechtfertigt. Zum Einen seien die Voraussetzungen für eine Anwendung der Regel 137(5) EPÜ nicht erfüllt, denn ein Verfahren unter Regel 63 EPÜ, auf das in Regel 137(5) EPÜ verwiesen werde, habe nicht stattgefunden. Selbst wenn, wie von der Prüfungsabteilung angeführt, das PCT-Verfahren abgeschlossen sei, so bedeute dies nicht, dass die dort getroffenen Feststellungen ein solches Verfahren ersetzen. Zum anderen sei es auch sachlich nicht gerechtfertigt gewesen, die Recherche in der gemachten Weise einzuschränken.

IX. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens teilte die Kammer der Beschwerdeführerin gemäß Regel 100(2) EPÜ ihre vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage mit. Die vorläufige Einschätzung der Kammer war, dass es der Entscheidung der Prüfungsabteilung an einer nachvollziehbaren Begründung mangle und die Angelegenheit deshalb unter Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufgrund eines wesentlichen Verfahrensmangels an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen sei.

- X. Die Beschwerdeführerin beantragte daraufhin, die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufzuheben und die Angelegenheit zur weiteren Bearbeitung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Hilfsweise beantragte sie mündliche Verhandlung. Weiterhin hilfsweise beantragte sie die Erteilung eines Patents auf Basis des als Hauptantrags bezeichneten Anspruchssatzes, oder der Hilfsanträge 1-8, alle eingereicht im Prüfungsverfahren, oder der Hilfsanträge 1a, 1b und 9, eingereicht mit der Beschwerdebeurteilung. Weiterhin beantragte sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die Entscheidung im schriftlichen Verfahren ist statthaft, da die Beschwerdeführerin nur hilfsweise mündliche Verhandlung beantragt hat. Die Kammer gibt, wie unten ausgeführt, dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin statt und hält eine Verhandlung von Amts wegen nicht für sachdienlich, Artikel 116(1) EPÜ.

3. Die angefochtene Entscheidung ist, sofern sie sich auf den damals und jetzt im Verfahren befindlichen Anspruchssatz des Hauptantrags bezieht, mit folgendem Wortlaut begründet:

"1 Hauptantrag

1.1 Der Patentanmelder war der Auffassung, dass der ursprüngliche Hauptantrag ausführbar ist und auch recherchierbar. Der Patentanmelder meinte ferner, dass der ursprüngliche Hauptantrag hätte recherchiert werden sollen. Mit Eintritt in die Europäische Phase forderte der Patentanmelder die Aufhebung dieser Beschränkung.

1.2 Das PCT-Verfahren ist ein in sich abgeschlossenes Verfahren, das nicht mit dem EP Verfahren zusammenhängt. Nichts desto trotz wurden die Argumente vom Anmelder in Betracht gezogen. Da diese Argumente als nicht relevant befunden wurden, wurde die Beschränkung hinsichtlich der im PCT-Verfahren durchgeführten eingeschränkten Recherche nicht aufgehoben.

1.3 Anspruch 1 des Hauptantrags enthält nicht recherchierte Gegenstände und erfüllt deswegen die Erfordernisse der Regel 137(5) EPÜ nicht."

4. Aus dieser Entscheidungsbegründung geht unter anderem nicht hervor:
- wie der der Entscheidung zugrundeliegende Hauptantrag, der ja im Verlauf des Prüfungsverfahrens eingereicht wurde, mit dem genannten "*ursprünglichen Hauptantrag*" zusammenhängt,
 - was die nicht recherchierten Gegenstände sind, die Anspruch 1 des Hauptantrags abdeckt, und aus welchen Gründen diese nicht recherchiert werden konnten
 - weshalb im vorliegenden Fall die Regel 137(5) EPÜ überhaupt einschlägig ist, und

- o welche Argumente des Anmelders "*in Betracht gezogen*" und warum diese als nicht relevant befunden wurden.
5. Gemäß Regel 111(2) EPÜ sind Entscheidungen, die mit der Beschwerde angefochten werden, zu begründen.
- 5.1 Diese Vorschrift hat mehrere Zwecke. Zunächst dient die Begründung dazu, dass die betroffenen Partei(en) nachvollziehen können, weshalb eine ihren Anträgen gemäße Entscheidung getroffen wurde, oder auch nicht. Zur Wahrung des rechtlichen Gehörs einer Partei, wie es in Artikel 113(1) EPÜ verankert ist, reicht es nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern nämlich nicht aus, dass der betroffenen Partei Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird. Es muss auch klar werden, dass ihre Äußerungen gebührend berücksichtigt wurden, siehe Rechtsprechung, 10te Auflage, Kapitel III.K.3.4. Zudem ist eine Entscheidungsbegründung die Voraussetzung dafür, dass die Beschwerdekammer im Beschwerdeverfahren die Richtigkeit der Entscheidung überprüfen kann.

Diese Begründungspflicht findet sich auch in den Prüfungsrichtlinien, E-X, 1.3.3 und E-X, 2.6. Demnach ist die Entscheidung unter Bezugnahme auf entsprechende Bestimmungen des EPÜ zu begründen. Weiterhin ist jede bedeutsame Argumentation eines Verfahrensbeteiligten sorgfältig zu prüfen und in der Entscheidung umfassend zu erörtern.

Dieser Begründungspflicht ist die Prüfungsabteilung im vorliegenden Fall in verschiedener Hinsicht nicht nachgekommen.

5.2 In der Entscheidungsbegründung zum Hauptantrag werden keinerlei von der Anmelderin vorgebrachte Argumente referiert, geschweige denn analysiert und widerlegt.

Es wird in der Entscheidungsbegründung auch nicht spezifisch auf eventuell im Verfahren ergangene Mitteilungen verwiesen, in denen die in der Entscheidung bezüglich des Hauptantrags erwähnten Sach- und Rechtsfragen abgehandelt wären.

Dieses mangelnde Eingehen auf die von der Anmelderin vorgebrachten Argumente in der Entscheidungsbegründung stellt an sich schon einen wesentlichen Verfahrensfehler dar, da ihr rechtliches Gehör nicht gewahrt wurde.

5.3 Die Anwendbarkeit der als Grundlage der Zurückweisung herangezogenen Regel 137(5) EPÜ auf den vorliegenden Sachverhalt ist nicht selbsterklärend; sie hätte jedenfalls einer Begründung bedurft. Insofern leidet die angefochtene Entscheidung ebenfalls an einem Begründungsmangel.

5.3.1 Regel 137(5) EPÜ bestimmt, dass geänderte Ansprüche sich nicht auf bestimmte nicht recherchierbare Gegenstände beziehen dürfen. Dabei werden zwei Fälle unterschieden.

5.3.2 Der erste Fall bezieht sich auf unrecherchierte Gegenstände, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung nicht durch eine einzelne allgemeine erfinderische Idee verbunden sind. Dies trifft hier offenbar nicht zu; es wurde jedenfalls im Verfahren kein Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben.

5.3.3 Der zweite Fall bezieht sich auf Gegenstände, die gemäß Regel 62a oder Regel 63 EPÜ nicht recherchiert wurden. Diese Regeln beziehen sich auf die Erstellung des Europäischen Recherchenberichts. Im Rahmen des Verfahrens gemäß Regeln 62a/63 EPÜ kann die Rechercheabteilung den Anmelder auffordern, zu erklären, welche Teile der Anmeldung recherchiert werden sollen. Eine solche Aufforderung kann ergehen, falls die Anmeldung dem EPÜ so wenig genügt, dass sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik für die gesamte Anmeldung unmöglich erscheinen. Nach Regel 62a(1)/63(2) EPÜ wird dann ein teilweiser Recherchenbericht erstellt. Nach Regel 62a(2) bzw. 63(3) EPÜ fordert die Prüfungsabteilung im Rahmen des Prüfungsverfahrens den Anmelder dann später auf, die Anmeldung auf den recherchierten Gegenstand zu beschränken, es sei denn, der gemachte Einwand war unberechtigt.

Ein Verfahren gemäß Regel 62a oder 63 EPÜ wurde hier aber nicht durchgeführt, denn die vorliegende Anmeldung wurde als internationale Anmeldung unter dem PCT eingereicht. Die Vorschriften über das EPA als Bestimmungs- oder ausgewähltes Amt in Artikel 153 EPÜ mit den entsprechenden Ausführungsbestimmungen in Regeln 159-165 EPÜ sehen ein solches Verfahren beim Eintritt in die regionale Phase nicht vor.

5.3.4 Da die Prüfungsabteilung ohne nähere Begründung Regel 137(5) EPÜ als Grundlage der Entscheidung herangezogen hat, ist sie offenbar der Auffassung, die im Rahmen des PCT-Verfahrens unter Artikel 17(2)(b) PCT erstellte beschränkte Recherche ersetze das Verfahren unter Regel 63 EPÜ. In Absatz 1.2 der angefochtenen Entscheidung wird auf die beschränkte PCT-Recherche Bezug genommen.

Die Anmelderin hat hierzu ausgeführt, dass zwar unter Artikel 153(6) EPÜ der Internationale Recherchebericht den Europäischen Recherchenbericht ersetzt, dies aber nicht bedeute, dass das Verfahren unter Artikel 17(2) (b) PCT dem Verfahren unter Regel 62a/63 EPÜ gleichgestellt sei oder dieses ersetze. Im Rahmen des PCT sei ja beispielsweise im Gegensatz zu dem Verfahren nach Regel 62a/63 EPÜ keinerlei Mitwirkung des Anmelders vorgesehen.

Diese Frage mag weiterer Erörterung bedürfen, kann aber für den vorliegenden Fall offen bleiben. Selbst wenn man nämlich im Sinne der Prüfungsabteilung zu der Überzeugung gelänge, es sei während der Internationalen Phase ein Regel 62a/63 EPÜ entsprechendes Verfahren durchgeführt worden, so entbindet dies die Prüfungsabteilung jedenfalls nicht davon, diese Ansicht in der Entscheidung zu begründen und auf die vorgebrachten Gegenargumente der Anmelderin einzugehen. Zudem wäre in der Entscheidung auch darzulegen und zu begründen gewesen, worin die in Regeln 62a(1)/63(1) EPÜ angesprochenen, eine sinnvolle Recherche unmöglich machenden Mängel bestehen. Das Vorliegen solcher Mängel wurde von der Anmelderin schließlich bestritten, siehe Punkt 1.1 der angefochtenen Entscheidung.

- 5.4 Wie aus Punkt 1.1 der angefochtenen Entscheidung ebenfalls hervorgeht, hat die Anmelderin die Durchführung einer zusätzlichen Recherche beantragt, die die Ansprüche des Hauptantrags abdeckt ("*forderte (...) die Aufhebung dieser Beschränkung*").

Die Beschwerdeführerin hat zu Recht angeführt, dass es der Prüfungsabteilung jederzeit unbenommen ist, auch nach Abschluss des PCT-Verfahrens während der Prüfungsphase eine weitergehende Recherche zu

veranlassen oder selbst durchzuführen. Dies ist auch in den Prüfungsrichtlinien explizit so vorgesehen, siehe C-IV, 7.2, sogar in Bezug auf das Verfahren gemäß Regel 63 EPÜ.

Die Prüfungsabteilung mag Gründe gehabt haben, weshalb diesem Antrag nicht entsprochen wurde. Diese Gründe hätten aber in der angefochtenen Entscheidung diskutiert werden müssen.

6. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die angefochtene Entscheidung in mehrerer Hinsicht einer nachvollziehbaren Begründung entbehrt. Eine solche ist aber für beschwerdefähige Entscheidungen in Regel 111(2) EPÜ vorgeschrieben.

7. Das Fehlen einer nachvollziehbaren Begründung stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar (vgl. z.B. T 278/00, ABl EPA 2003, 546, Leitsätze; T 1411/07; T 306/09).

- 7.1 Die Kammer macht daher von ihrem in Artikel 111(1) EPÜ verankerten Ermessen Gebrauch und verweist die Angelegenheit im Einklang mit Artikel 11 VOBK 2020 antragsgemäß zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurück.

- 7.2 Gemäß Regel 103(1)(a) EPÜ ist die Beschwerdegebühr in einem solchen Fall zurückzuerstatten, sofern der Beschwerde, wie vorliegend, stattgegeben wird.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückerstattet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt