

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

15

Aktenzeichen / Case Number / N^o du recours : T 171/85

Anmeldenummer / Filing No / N^o de la demande : 80 103 208.7

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N^o de la publication : 21 224

Bezeichnung der Erfindung: **Haarbehandlungsvorrichtung**

Title of invention:

Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : A 45 D 2/36

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 30. Juli 1986

Anmelder / Applicant / Demandeur : **The Gillette Company**

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence : **Widersprüchliche Erteilungsunterlagen/
Gillette**

EPÜ / EPC / CBE **Artikel 97 (2), Regel 51 (4) EPÜ**

Leitsatz / Headnote / Sommaire

- siehe nächstes Blatt -

Leitsätze

1. Erweist sich, daß die europäische Patentanmeldung in der Fassung, die der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zugrunde liegt, Unstimmigkeiten oder Widersprüchlichkeiten aufweist, so kann im Einvernehmen zwischen Prüfungsabteilung und Anmelder deren Beseitigung selbst dann noch erfolgen, wenn das Einverständnis des Anmelders mit der (mangelhaften) Fassung bereits nach Regel 51 (4) EPÜ eingeholt war.
2. Soll eine Änderung zur Beseitigung solcher Mängel vorgenommen werden, so braucht die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ in aller Regel nicht neu zu ergehen. Die Ersetzung der ursprünglichen Mitteilung durch eine neue ist nur notwendig, wenn in einem Vertragsstaat ein Rechtsverlust nach Artikel 65 (3) EPÜ eintreten würde.



ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1
vom 30. Juli 1986

Beschwerdeführer:
(Einsprechender)

The Gillette Company
Boston, US

Vertreter:

Prof. Dr. Albert Preu
Seestr. 13
D - 8000 München 40

Beschwerdegegner:
(Patentinhaber)

Vertreter:

**Weiterer Verfahrens-
beteiligter:**
(Einsprechender)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Prüfungs-
abteilung 120 des Europäischen
Patentamts vom 22. Januar 1985,
betreffend die europäische Patentan-
meldung Nr. 80 103 208.7.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Maus
Mitglied: O. Bossung
Mitglied: C. Payraudeau
Mitglied: C. Wilson
Mitglied: P. van den Berg

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 10. Juni 1980 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 103 208.7 (Veröffentlichungsnummer 00 21 224) betrifft nach der Bezeichnung der Erfindung eine "Haarbehandlungsvorrichtung mit einer im Bereich des Haarwickelabschnitts vorgesehenen katalytischen Heizeinrichtung". Der ursprüngliche Patentanspruch 1 enthielt in seinem kennzeichnenden Teil mehrere bauliche Merkmale einer solchen auch als Lockenwickler bezeichneten Vorrichtung.
- II. Durch Prüfungsbescheid vom 1. Oktober 1981 wurde die Anmelderin darauf aufmerksam gemacht, daß diese Merkmale im Hinblick auf eine Entgegenhaltung (DE-A-2 346 435 -L'Oreal) bis auf ein Merkmal (Ventileinrichtung ... zum Regeln des ... Brenngas-Luftgemisches) auch in den Oberbegriff des Patentanspruchs 1 aufzunehmen seien, da sie in Verbindung mit den dort schon aufgeführten Merkmalen bekannt seien (Regel 29 (1) a und b EPÜ). In ihrer am 19. Januar 1982 eingegangenen Entgegnung widersprach die Anmelderin dem nur insofern, als sie darlegte, daß die Entgegenhaltung zwar auch einen "Lockenwickler mit einer Zündeinrichtung" offenbare, diese aber "eine vom Lockenwickler separate Vorrichtung" sei. Daher schlug sie "zur klaren Abgrenzung" das im nachfolgend wiedergegebenen kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 an zweiter Stelle genannte Merkmal vor.
- III. Mit ihrer Entgegnung reichte die Anmelderin neue Unterlagen ein, deren Patentanspruch 1 gerichtet ist auf eine
- "Haarbehandlungsvorrichtung mit ... (es folgen mehrere konstruktive Merkmale) ... gekennzeichnet durch
- eine Ventileinrichtung mit Betätigungsglied zum Regeln des ... Brenngas-Luftgemisches ... sowie

- eine am freien Ende des Haarwickelabschnitts ortsfest angeordnete Zündeinrichtung (52 - 72) mit Bedienungsglied (13) zum Einleiten des Verbrennungsvorgangs".

Hieran schließen sich 21 abhängige Patentansprüche an, von denen der Patentanspruch 12 wie folgt lautet:

"Haarbehandlungsvorrichtung nach einem oder mehreren der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß an dem Handgriff abgekehrten Ende des Lockenstabs ein Betätigungsglied (13) zum Betätigen einer Zündeinrichtung angeordnet ist, wobei die Zündeinrichtung zwischen dem Katalysator (30,33) und dem Betätigungsglied (13) vorgesehen ist und der Einleitung des Oxydationsvorgangs am Katalysator (30) dient."

Nach der neuen, aber hinsichtlich der "Zündeinrichtung" mit der ursprünglichen übereinstimmenden Beschreibung soll mit der Erfindung in erster Linie die Aufgabe gelöst werden, "ein Haarbehandlungsgerät, beispielsweise einen Lockenstab, vom elektrischen Stromnetz völlig unabhängig zu machen und so dem Benutzer die Möglichkeit zu bieten, an jedem beliebigen Ort eine Haarbehandlung vornehmen zu können, ohne daß zusätzliche Vorrichtungen erforderlich sind." (Seite 2, Zeile 35 ff.).

Bezüglich der "Zündeinrichtung" finden sich die nachfolgenden Aussagen: Auf Seite 6, Zeile 24 ff: "Bei dem in den Zeichnungen dargestellten Lockenstab ist der Brennstoffbehälter am einen Ende und das Zündsystem am anderen Ende des Lockenstabs angeordnet. Diese beiden Aggregate können aber auch ebenso gut nebeneinander angeordnet sein ...". Auf Seite 10, Zeilen 16 und 17: "Das Zündsystem ist mit Vorteil am freien Ende des Lockenstabs angeordnet ...".

- IV. Am 7. Februar 1983 erging die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ über die für die beabsichtigte Patenterteilung vorgesehene Fassung der europäischen Patentanmeldung, die die vorstehenden Ansprüche und Beschreibungsteile enthält. Am 12. März 1983 erklärte die Anmelderin ihr Einverständnis mit dieser Fassung, bezahlte die fälligen Gebühren und reichte die Übersetzungen der Patentansprüche ein.
- V. Unter dem Datum 6. Juni 1983 sind in den Akten zwei Telefongespräche mit dem Formalprüfer und dem Prüfer verzeichnet, denen zufolge die Anmelderin ihr "Einverständnis zurücknimmt", "das Schutzbegehren nochmals zu ändern wünscht" und "eine neue Eingabe ankündigt" und denen zufolge das Erteilungsverfahren bis zum Eingang einer schriftlichen Äußerung der Anmelderin unterbrochen wird. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wurde eine Aktennotiz des Vertreters der Anmelderin über ein Telefongespräch mit dem beauftragten Prüfer vom gleichen Tag überreicht.
- VI. Mit Schreiben vom 26. September 1983 widerrief die Anmelderin unter Bezugnahme auf die Telefongespräche ihr Einverständnis und legte neue Unterlagen vor, die folgende, in dem Schreiben näher begründete Änderungen enthalten:
1. Bezüglich des (zweiten) Merkmals "Zündeinrichtung" heißt es statt "... sowie eine am freien Ende des Haarwickelabschnitts ortsfest angeordnete Zündeinrichtung ..." nunmehr "... sowie eine als ortsfester Bestandteil der Haarbehandlungsvorrichtung (11) in diese integrierte Zündeinrichtung ...".

2. Bezüglich des (ersten) Merkmals "Ventileinrichtung" heißt es statt "mit Betätigungsglied ... zum Regeln" nunmehr "mit Regelvorrichtung".

Außerdem bittet die Anmelderin um die Berichtigung von drei Schreibfehlern.

VII. In dem weiteren Verfahren wurde von der Prüfungsabteilung und der Anmelderin die Frage der Möglichkeit solcher Änderungen zu diesem Zeitpunkt mehr vom Grundsätzlichen her und insbesondere unter dem Gesichtspunkt erörtert, ob ein Widerruf des nach Regel 51 (4) EPÜ eingeholten Einverständnisses mit der Rechtsfolge einer Fortsetzung des Prüfungsverfahrens möglich sei. Die Anmelderin versuchte, die von ihre begehrte Änderung außerdem zu erreichen durch einen Wiedereinsetzungsantrag wie auch durch einen Antrag, die geänderte Fassung (vgl. Abschnitt VI.) als Teilanmeldung zuzulassen.

VIII. Durch Zwischenentscheidung vom 8. November 1984, zur Post gegeben am 22. Januar 1985, wies die nach Artikel 18 (2) Satz 3 EPÜ durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzte Prüfungsabteilung den Hauptantrag der Anmelderin, das Prüfungsverfahren aufgrund des Widerrufs der Zustimmung zur mitgeteilten Fassung festzusetzen, sowie drei Hilfsanträge zurück. Die Entscheidung über den weiteren Hilfsantrag, das Patent auf der Grundlage der Unterlagen gemäß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zu erteilen, wurde zurückgestellt. Da die Zwischenentscheidung mit der Beschwerde nur teilweise angegriffen wurde und auch insoweit neue Gesichtspunkte aufgetreten sind, kann auf eine Wiedergabe der Begründung dieser Zwischenentscheidung verzichtet werden.

IX. Gegen diese Zwischenentscheidung legte die Anmelderin am 1. Februar 1985 unter gleichzeitiger Zahlung der Gebühr

Beschwerde ein und begründete diese am 22. Mai 1985. Durch die Beschwerde wird die Zwischenentscheidung nur insoweit angegriffen, als durch die Zurückweisung des Hauptantrags eine Berücksichtigung der begehrten Änderungen (vgl. Abschnitt VI.) ausgeschlossen wird. Durch einen Hilfsantrag soll die Patenterteilung auch ohne diese Änderungen sichergestellt werden.

- X. Auch in der schriftlichen Beschwerdebegründung wie in einer Mitteilung des Berichterstatters der Beschwerdekammer wurde in einer mehr rechtsdogmatischen Weise erörtert, ob der Anmelder an das nach Regel 51 (4) eingeholte Einverständnis gebunden sei. In der mündlichen Verhandlung vom 28. Mai 1986 ergaben sich demgegenüber neue Gesichtspunkte.
- XI. Die Anmelderin beschränkte zunächst ihr Änderungsbegehren in der Weise, daß sie bezüglich des ersten Merkmals ("Ventileinrichtung") auf die Verallgemeinerung "mit Regelvorrichtung" (vgl. Abschnitt VI, Nr. 2) verzichtete. Bezüglich des zweiten Merkmals wurde nur mehr die Streichung der Worte "am freien Ende des Haarwickelabschnitts" begehrt.
- XII. In ihrem Vortrag machte die Anmelderin nunmehr geltend, daß die von ihr begehrte Änderung aus zwei Gründen gerechtfertigt sei. Einmal seien ihr Änderungen telefonisch als möglich bezeichnet worden (vgl. Abschnitt V.). Der Vertrauensschutz hätte es verboten, daß ihr die daraufhin beantragte Änderung durch die Zwischenentscheidung verwehrt wird. Unabhängig davon sei die Änderung auch als Berichtigung nach Regel 88 Satz 2 EPÜ möglich. Aus den am 19. Januar 1982 eingegangenen Unterlagen (vgl. Abschnitt III.) sei nämlich sofort erkennbar, daß eine Lokalisierung der Zündeinrichtung "am freien Ende des Haarwickelabschnitts" nicht gewollt sein konnte. Der abhängige Anspruch

12 und die Beschreibung würden sofort erkennen lassen, daß es sich hierbei keineswegs um eine im Sinne der Aufgabenstellung lösungsnotwendige, sondern nur um eine bevorzugte Ausführungsform handele. Lösungsnotwendig und zur Abgrenzung gegenüber der DE-A-2 346 435 (L'Oreal) notwendig sei nur die ortsfeste Integrierung einer Zündvorrichtung im Lockenwickler, nicht aber ihre Unterbringung "am freien Ende" desselben. Diese Unrichtigkeit im Sinn der Regel 88 EPÜ dürfe bis zur Erteilung des Patents berichtigt werden.

XIII. Dementsprechend beantragte die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung,

1. die angefochtene Entscheidung in Nr. 1 ihrer Entscheidungsformel (Hauptantrag) aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz mit der Auflage zurückzuverweisen, das europäische Patent mit den in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom 7. Februar 1983 genannten Unterlagen mit der Maßgabe zu erteilen, daß die in der Eingabe vom 26. September 1983 angegebenen drei Schreibfehler berichtigt und im Patentanspruch 1 die Worte "am freien Ende des Haarwickelabschnitts" gestrichen werden.

2. hilfsweise, die Sache an die Vorinstanz mit der Auflage zurückzuverweisen, das europäische Patent mit den im Hauptantrag genannten Unterlagen ohne Streichung der genannten Wörter zu erteilen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ. Gegen die angefochtene Zwischenentscheidung ist die gesonderte Beschwerde nach Artikel 106 (3) EPÜ zugelassen. Die Beschwerde ist daher zulässig. Nach Artikel 21 (3) b) EPÜ setzt sich die Beschwerdekammer aus drei

technisch vorgebildeten und zwei rechtskundigen Mitgliedern zusammen, da die angefochtene Entscheidung von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist.

2. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Prüfungsverfahren fortgesetzt werden kann, nachdem das Einverständnis des Anmelders nach Regel 51 (4) EPÜ eingeholt ist, braucht hier nicht in einer grundsätzlichen Weise entschieden zu werden. Es kann auch dahingestellt bleiben, ob der Anmelderin die Möglichkeit einer Änderung telefonisch zugesagt wurde und ob sich daraus rechtliche Folgen zu ihren Gunsten ergeben. Die Anmelderin begehrt nunmehr nur noch eine Änderung, die weniger weit als die in der Erstinstanz begehrte Änderung geht. Daher braucht die Beschwerdekammer nur zu entscheiden, ob die nun begehrte Änderung in dem jetzt gegebenen Abschnitt des Erteilungsverfahrens, d.h. nach Einholung des Einverständnisses zu einer nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung, noch möglich ist.

3. Die Anmelderin meint, die beantragte Änderung falle unter Regel 88 EPÜ und sei daher auch im Stadium nach Erteilung des Einverständnisses nach Regel 51 (4) EPÜ erlaubt. Es ist richtig, daß nach herrschender Auffassung Berichtigungen nach Regel 88, Satz 2 EPÜ bis zur Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents möglich sind (so auch Richtlinien, März 1985, Teil C-VI, 4.7). Eine solche Berichtigung braucht sich nicht auf "sprachliche Fehler und Schreibfehler", die der Formalsachbearbeiter vornehmen kann, zu beschränken. Auch eine Berichtigung anderer "Unrichtigkeiten" im Sinne dieser Regel, über die nur der Prüfer zu entscheiden vermag, sind in diesem Verfahrensabschnitt nicht ausgeschlossen. Die Beschwerdekammer ist aber der Auffassung, daß im vorliegenden Fall die von Regel 88, Satz 2 EPÜ geforderte Voraussetzung nicht erfüllt ist.

Es ist nämlich nicht sofort erkennbar, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird.

4. Allerdings sind die am 19. Januar 1982 eingegangenen Unterlagen (vgl. Abschnitt III.) in sich unstimmg. Der Patentanspruch 1 legt nicht nur das Vorhandensein einer ortsfesten Zündeinrichtung im Lockenwickler als (notwendiges) Merkmal desselben fest, sondern auch deren Anordnung "am freien Ende" des Lockenwicklers. Demgegenüber lassen der Patentanspruch 12 wie auch die Beschreibung diese Anordnung lediglich als eine bevorzugte Ausführungsform erscheinen. Bei der Ortsangabe für die Zündeinrichtung im Patentanspruch 1 könnte es sich demnach um ein Versehen bei der Formulierung des Anspruchs handeln. Dafür spricht auch die in der Beschreibung genannte Aufgabe. Aus der Akte ergibt sich aber nicht zwingend, daß die hierin liegende Beschränkung des Patentanspruchs 1 ungewollt ist. Es könnte sich auch um eine gewollte, etwa die erfinderische Tätigkeit im Hinblick auf die Entgegenhaltung DE-A-2 346 435 (L'Oreal) erhöhende Beschränkung auf eine ursprünglich nur bevorzugte Ausführungsform handeln. Dann müßte die Widersprüchlichkeit der Unterlagen durch Streichung oder Änderung von Patentanspruch 12 und Anpassung der Beschreibung an den Patentanspruch 1 beseitigt werden.

5. Obwohl somit eine Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ nicht möglich ist, liegt nach Auffassung der Beschwerdekammer doch eine Unstimmigkeit in den Unterlagen vor, deren Bereinigung geboten gewesen wäre, bevor die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ergangen ist. Ohne eine solche Bereinigung erscheint die in Artikel 97 (2) EPÜ für die Patenterteilung geforderte Voraussetzung, daß "die europäische Patentanmeldung ... den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen" muß, als nicht erfüllt. Die Unterlagen entsprechen

in dieser Form nämlich nicht den Forderungen von Artikel 84, Satz 2 und Regel 29 (4) EPÜ.

6. Die Beschwerdekammer sieht keinen Grund, warum ein Widerspruch zwischen Ansprüchen oder zwischen Ansprüchen und der Beschreibung im Einvernehmen zwischen Prüfungsabteilung und Anmelder nicht auch noch dann beseitigt werden könnte, wenn das Einverständnis des Anmelders mit der (mangelhaften) Fassung der Unterlagen bereits nach Regel 51 (4) EPÜ eingeholt ist. Dabei erscheint es in aller Regel aber nicht notwendig, die ergangene Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ aufzuheben und sie durch eine neue zu ersetzen. Dies wäre nur dann erforderlich, wenn in einem Vertragsstaat ein Rechtsverlust nach Artikel 65 (3) EPÜ eintreten könnte und der Anmelder nicht bereit wäre, ihn in Kauf zu nehmen. Auch im Hinblick auf die innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) zu zahlenden Gebühren und vorzulegenden Übersetzungen erscheint eine Ersetzung der ursprünglichen Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ durch eine neue nicht erforderlich. Wenn von einem Einverständnis auszugehen ist, sind die Gebühren auch immer rechtzeitig gezahlt (vgl. Richtlinien, März 1985, C-VI, 15.4.4). Was die ebenfalls bereits vorliegenden Übersetzungen der Patentansprüche nach Artikel 97 (5) EPÜ in die beiden anderen Amtssprachen anbelangt, so muß als selbstverständlich gefordert werden, daß eine begehrte Änderung der Ansprüche gleichzeitig auch in den Übersetzungen vorgenommen wird.

7. Die Beschwerdekammer verweist die Sache zur erneuten Prüfung unter Berücksichtigung der vorstehenden Überlegungen an die Prüfungsabteilung zurück. Eine Entscheidung durch die Beschwerdekammer im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung entsprechend Artikel 111 (1), Satz 2 EPÜ kommt schon deswegen nicht in Betracht, weil die Prüfungsabteilung selbst entscheiden muß, ob das besagte Merkmal im

Patentanspruch 1 von ihr im Hinblick auf die Patentierbarkeit für erforderlich gehalten war oder ohne Veranlassung durch die ^{Prüfungs} Patentabteilung aufgenommen worden ist. Die Erstentscheidung wird in Nr. 1 ihrer Entscheidungsformel aufgehoben, um jedes verfahrensrechtliche Hindernis zu beseitigen. Die Kammer geht noch von folgendem aus: Die Anmelderin ist daran gebunden, daß bezüglich des ersten Merkmals "Ventileinrichtung" keine Änderung begehrt wird (vgl. oben Abschnitt VI. 2.). Bezüglich des zweiten Merkmals könnte neben einer Streichung der Worte "am freien Ende des Haarwickelabschnitts" auch eine andere Formulierung (etwa wie oben Abschnitt VI. 1.) gewählt werden, die sachlich einer Streichung dieser Worte gleichkommt. Schreibfehler - auch andere als die bisher entdeckten - können berichtigt werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Zwischenentscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Januar 1985 wird in Nr. 1 ihrer Entscheidungsformel aufgehoben und die Sache zur erneuten Prüfung an die Vorinstanz zurückverwiesen.
2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

(B. Norman)

(C. Maus)