

Veröffentlichung im Amtsblatt Ja / Nein

Aktenzeichen: T 317/89 - 3.2.3

Anmeldenummer: 85 108 650.4

Veröffentlichungs-Nr.: 0 171 607

Bezeichnung der Erfindung: Vorrichtung und Verfahren zum Trocknen von
insbesondere feinkörnigen Feststoffpartikeln

Klassifikation: F26B 3/08; F26B 11/08; B01J 8/24

ENTSCHEIDUNG

vom 10. Juli 1991

Anmelder: Krauss-Maffei Aktiengesellschaft

Stichwort: Trocknen von Feststoffpartikeln/KRAUSS-MAFFEI

EPÜ Artikel 109 (1), 111 EPÜ

Schlagwort: "Mit der Beschwerdebegründung eingereichte, wesentlich geänderte
Ansprüche" - "Abhilfe" - "Zurückweisung an die Prüfungsabteilung"

Leitsatz



Aktenzeichen: T 317/89 - 3.2.3

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3
vom 10. Juli 1991

Beschwerdeführer: Krauss-Maffei Aktiengesellschaft
Krauss-Maffei-Straße 2
W-8000 München 50 (DE)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 2.3.01.073 des Europäischen Patentamts vom 21. September 1988, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 85 108 650.4 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C.T. Wilson
Mitglieder: H. Andrä
F. Benussi

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 11. Juli 1985 eingereichte und unter der Nummer 0 171 607 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 85 108 650.4 wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 21. September 1988 zurückgewiesen.
- II. In ihrer Entscheidung führte die Prüfungsabteilung aus, daß der Gegenstand des mit Schreiben vom 8. April 1987 eingegangenen Anspruchs 1 im Hinblick auf den Stand der Technik nach der DE-A-2 622 565 und der CH-A-613 874 sowie des Fachwissens des Durchschnittsfachmanns nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.
- III. Am 24. Dezember 1988 legte die Beschwerdeführerin Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und stellte gleichzeitig Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Beschwerdefrist. Am selben Tag entrichtete sie die entsprechenden Gebühren.

Am 31. Januar 1989 reichte sie die Beschwerdebegründung ein und stellte folgende Anträge

- i) Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage von mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüchen 1 bis 4 und einer noch anzupassenden Fassung der Beschreibung und Zeichnungen.
 - ii) hilfsweise Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.
- IV. Mit Entscheidung über Stattgabe des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Artikel 122 (4) EPÜ vom 13. April 1989 durch die Formalprüfungsstelle

wurde die Anmelderin wieder in den vorigen Stand eingesetzt mit der Wirkung, daß die Beschwerde als rechtzeitig eingelegt gilt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist zulässig.
2. Aus der Beschwerdebegründung geht klar hervor, daß die Beschwerdeführerin an der Erteilung des Patents auf der Basis der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Ansprüche nicht mehr interessiert ist. Mit der Einreichung des geltenden Anspruchssatzes wurde hinsichtlich des unabhängigen Anspruchs 1 dem Vorschlag der Prüfungsabteilung gemäß Bescheid vom 24. September 1987 (vgl. Seite 2, Zeilen 3 und 4) im wesentlichen entsprochen, soweit dies aufgrund der alternativen Lehren nach den am 11. April 1987 eingegangenen Ansprüchen 4 und 5 technisch sinnvoll erscheint.

Im Hinblick auf den Umstand, daß der geltende unabhängige Anspruch 1 derart geändert wurde, daß der Grund für die Zurückweisung der Anmeldung damit entfallen ist, ist die Kammer der Auffassung, daß die erste Instanz der Beschwerde im Rahmen des Artikels 109 (1) EPÜ hätte abhelfen können (vgl. Entscheidung T 139/87; Abl. EPA 3/1990, 68). Die im Anspruch 1 durch Aufnahme zusätzlicher Merkmale vorgenommenen Änderungen, die außerdem der Anregung der Prüfungsabteilung im wesentlichen entsprechen, stellen substantielle Änderungen im Sinne der Entscheidung T 63/86 (Abl. EPA 6/1988, 224) dar, die eine weitere Prüfung hinsichtlich der Erfordernisse des EPÜ notwendig machen.

In der obengenannten Entscheidung T 63/86 ist unter Punkt 2 unter anderem folgendes ausgeführt:

"Sobald eine zulässige Beschwerde eingelegt worden ist, geht die Zuständigkeit für die Sache von der Prüfungsabteilung auf die Beschwerdekammer über, die "im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig (wird), das die angefochtene Entscheidung erlassen hat" (Art. 111 (1) EPÜ). Wenn jedoch, wie im vorliegenden Fall, zusammen mit der Beschwerdebegründung wesentliche Änderungen der Ansprüche eingereicht werden, so hat die Kammer ihrer Ansicht nach gute Gründe, in diesem Stadium das Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ in bezug auf die vorgeschlagenen Änderungen nicht auszuüben. Der Wortlaut der gesamten Regel 86 (3) EPÜ ist speziell auf die Prüfungsabteilung abgestellt. Bei kleineren Änderungen, die im Beschwerdeverfahren eingereicht werden, kann es angezeigt sein, daß die Beschwerdekammer das Ermessen der Prüfungsabteilung nach Regel 86 (3) EPÜ ausübt. Wenn jedoch wie hier wesentliche Änderungen vorgeschlagen werden, die eine weitere ausführliche Prüfung sowohl auf die formalen als auch auf die sachlichen Erfordernisse des EPÜ hin erforderlich machen, sollte diese Prüfung allenfalls von der Prüfungsabteilung in erster Instanz durchgeführt werden, und zwar nachdem diese von ihrem Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ selbst Gebrauch gemacht hat."

4. Unter diesen Umständen hält es die Kammer für geboten, in Ausübung ihrer Befugnis gemäß Artikel 111 (1) EPÜ die Sache an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen mit der Auflage zu prüfen

- (i) ob den in den am 31. Januar 1989 eingegangenen Ansprüchen vorgenommenen Änderungen im Hinblick auf Regel 86 (3) EPÜ zugestimmt werden kann

(ii) ob unter der Voraussetzung der Zustimmung zu den vorgenommenen Änderungen diese Ansprüche unter den sonstigen Vorschriften des EPÜ zulässig sind.

5. Der hilfsweise gestellte Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung ist gegenstandslos, da aufgrund der Zurückverweisung der Anmeldung an die Vorinstanz zur weiteren Prüfung keine das Erteilungsverfahren abschließende und die Beschwerdeführerin beschwerende Entscheidung getroffen wird. Der Beschwerdeführerin bleibt somit die Möglichkeit der Überprüfung einer Entscheidung der ersten Instanz durch die zweite Instanz, gegebenenfalls mit Durchführung einer mündlichen Verhandlung, erhalten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Prüfungsverfahren aufgrund der am 31. Januar 1989 eingereichten Ansprüche 1 bis 4 fortzusetzen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



N. Maslin



C. Wilson