

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 30. Dezember 1993

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0218/93 - 3.3.3  
**Anmeldenummer:** 89102833.4  
**Veröffentlichungsnummer:** 0339200  
**IPC:** C08B 3/16  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Modifizierte Cellulose für biocompatible Dialysemembranen III  
und Verfahren zu deren Herstellung

**Anmelder:**

Akzo N.V.

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 113(1), 96(2)

**Schlagwort:**

"Wesentlicher Verfahrensmangel (bejaht)"  
"Verpflichtung zu weiterem Bescheid bei Anlaß für Anmelder, die  
ursprünglichen Beanstandungen für behoben zu halten"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**



Aktenzeichen: T 0218/93 - 3.3.3

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3  
vom 30. Dezember 1993

**Beschwerdeführer:** Akzo N.V.  
Postbus 9300  
Velperweg 76  
NL - 6800 SB Arnhem (NL)

**Vertreter:** Fett, Günter  
Akzo Patente GmbH  
Postfach 10 01 49  
D - 42097 Wuppertal (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 21. September 1992, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 89 102 833.4 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** F. Antony  
**Mitglieder:** H.H.R. Fessel  
F. Benussi

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 18. Februar 1989 eingereichte europäische Patentanmeldung 89 102 833.4 wurde unter der Nr. 0 339 200 veröffentlicht und mit Entscheidung vom 21. September 1992 zurückgewiesen.
- II. Im einzigen schriftlichen Bescheid vom 13. Januar 1992 hatte die Prüfungsabteilung 16 Dokumente als relevanten Stand der Technik genannt und bezüglich der damals geltenden Ansprüche ausgeführt, ihrem Gegenstand fehle es an Neuheit und an erfinderischer Tätigkeit (Art. 54 und 56 EPÜ). Ferner wurde "Spekulativität" gewisser in den Ansprüchen genannter Ausdrücke beanstandet; auch seien die Erfordernisse von Artikel 83 EPÜ nicht erfüllt, da einige der in den Ansprüchen definierten substituierten Aryle nicht herstellbar seien.
- III. Mit Eingabe vom 12. Mai 1992 hatte die Anmelderin neue Ansprüche 1 bis 5 eingereicht. Sie hatte detailliert ausgeführt, der Gegenstand der Ansprüche sei nunmehr auf modifizierte Cellulosen eingeschränkt, die für die Herstellung von biocompatiblen Dialysemembranen geeignet sowie neu und erfinderisch seien. Auch war sie auf alle im Erstbescheid substantiiert vorgetragenen weiteren Punkte eingegangen.
- IV. Am 3. Juni 1992 teilte der beauftragte Prüfer der Anmelderin unter Bezugnahme auf die neu eingereichten Ansprüche telefonisch mit, diese enthielten eine neue Formulierung ("für biocompatible Dialysemembranen"), die den Klarheitserfordernissen des Artikels 84 EPÜ nicht genüge. Diese Formulierung wurde laut Protokoll einvernehmlich gestrichen.

- V. Der Zurückweisungsentscheidung lagen die durch Streichung der unter IV erwähnten Formulierung geänderten am 16. Mai 1992 eingegangenen Ansprüche zugrunde.

In der Entscheidung wurden die Zulässigkeit (Art. 123 (2) EPÜ), die Klarheit und die Neuheit der resultierenden Ansprüche anerkannt, der Gegenstand des Anspruchs 1 jedoch wegen Fehlens der Voraussetzungen der Artikel 52 (1), 56 und 83 EPÜ zurückgewiesen.

- VI. Die am 6. November 1992 unter gleichzeitiger Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr eingegangene Beschwerde richtet sich gegen diese Entscheidung und beantragt, sie in vollem Umfang aufzuheben, sowie hilfsweise, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Am 28. Januar 1993 wurde eine Beschwerdebegründung eingereicht und der Antrag dahingehend geändert, daß der Erteilung neu eingereichte Patentansprüche 1 bis 4 sowie eine Beschreibung mit den Austauschseiten 5 bis 11 und den neuen Seiten 5a, 5b und 5c zugrundeliegen sollten.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Im Anschluß an die eingehende Stellungnahme der Anmelderin (Beschwerdeführerin) zum einzigen schriftlichen Bescheid der Prüfungsabteilung hat der beauftragte Prüfer in einer telefonischen Rücksprache ausweislich der Niederschrift hierzu lediglich einen einzigen Punkt, und zwar eine angeblich unklare Formulierung (Art. 84 EPÜ) beanstandet. Aufgrund der allgemeinen Denkgesetze konnte, ja mußte die Beschwerdeführerin daher davon ausgehen, daß die zuvor im schriftlichen Bescheid erhobenen Bedenken, insbesondere

im Hinblick auf die Artikel 54, 56 und 83 EPÜ, nicht mehr bestünden. Sie konnte mit Recht erwarten, daß solche Bedenken, sollten sie dennoch fortbestehen oder sich neuerlich ergeben, in einem weiteren Bescheid ausgeführt würden und ihr Gelegenheit zu nochmaliger Stellungnahme gegeben würde.

Die unmittelbar folgende Zurückweisungsentscheidung mußte sie deshalb völlig unerwartet treffen.

3. Zwar hat die angefochtene Entscheidung dem Buchstaben des Artikels 113 (1) EPÜ insoweit formell Genüge getan, als sie sich auf Gründe stützt, die im Bescheid vom 13. Januar 1992 genannt wurden und zu denen sich die Beschwerdeführerin äußern konnte; dem Sinne des Artikels 113 (1) EPÜ entsprach die geschilderte überraschende Vorgehensweise jedoch mit Sicherheit nicht. Angesichts der aus dem aktenkundigen Inhalt der telefonischen Rücksprache resultierenden faktischen Irreführung der Beschwerdeführerin war es überdies, auch von Artikel 113 (1) EPÜ abgesehen, bei Fortbestehen bereits früher geäußelter Bedenken gegen die Patenterteilung unbedingt erforderlich im Sinne von Artikel 96 (2) EPÜ, sie nochmals zur Stellungnahme aufzufordern. Dies ergibt sich aus den allgemeinen Grundsätzen des Vertrauensschutzes.

4. Zudem wurde ein Argument der Beschwerdeführerin, auf das in Punkt II/5 der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen ist, im anschließenden Punkt 6 damit abgetan, daß das einschränkende Merkmal, auf das sich das betreffende Argument stützte, ja wiederum gestrichen worden sei - genau diejenige Streichung, die der beauftragte Prüfer in der telefonischen Rücksprache selbst verlangt hatte. Zumindest hierbei handelt es sich somit eindeutig um einen Zurückweisungsgrund, zu dem sich die Beschwerdeführerin nicht äußern konnte, d. h. um eine

Verweigerung des rechtlichen Gehörs (Art. 113 EPÜ). Zudem muß die Beschwerdeführerin diese Vorgangsweise als Irreführung seitens der Prüfungsabteilung empfinden.

5. Die angefochtene Entscheidung ist, wie oben ausgeführt, aus mehr als einem Grunde verfahrensfehlerhaft. Sie ist daher aufzuheben, wobei eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit entspricht (R. 67 EPÜ). Da eine korrekte und vollständige Prüfung noch nicht erfolgt ist und zudem mit der Beschwerdebegründung wesentlich geänderte Patentansprüche eingereicht wurden, die im erstinstanzlichen Verfahren noch nicht vorlagen, hält es die Kammer für angemessen, die Sache an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, mit der Weisung, das Prüfungsverfahren fortzusetzen. Sie ist sich bewußt, daß die sich hieraus ergebende Verfahrensverzögerung unerwünscht ist, hat diesem Umstand aber durch vorgezogene Behandlung der Beschwerde Rechnung getragen.

Im weiteren Prüfungsverfahren werden auch die Ausführungen in den Gründen der Entscheidung T 219/93 vom 16. September 1993 (siehe insbesondere die Punkte 3.1 bis 3.3) sinngemäß zu berücksichtigen sein.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

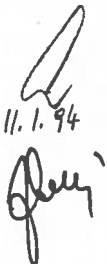
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der Weisung, das Prüfungsverfahren fortzusetzen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

  
E. Gorgmaier

Der Vorsitzende:

  
F. Antony

  
11.1.94

