

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 4. Januar 1994

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0671/93 - 3.3.3

Anmeldenummer: 88120408.5

Veröffentlichungsnummer: 0319938

IPC: C08B 15/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Modifizierte Cellulose für biocompatible Dialysemembranen

Anmelder:

Akzo N.V.

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 109

Schlagwort:

"Abhilfe - bei Ausräumung aller Zurückweisungsgründe ungeachtet eventueller weiterer zu gewähren (im Anschluß an T 139/87 und T 219/93)

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:



Aktenzeichen: T 0671/93 - 3.3.3

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3
vom 4. Januar 1994

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 8. März 1993, mit
der die europäische Patentanmeldung
Nr. 88 120 408.5 aufgrund des Artikels 97 (1)
EPÜ zurückgewiesen worden ist.

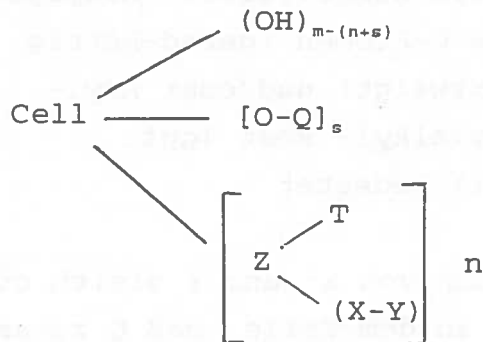
Zusammensetzung der Kammer:

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

Sachverhalt und Anträge

- I. Die europäische Patentanmeldung 88 120 408.5, eingereicht am 7. Dezember 1988 mit einer Priorität vom 11. Dezember 1987 (DE 3 742 071) war unter der Nr. 0 319 938 veröffentlicht worden. Mit Entscheidung vom 8. März 1993 wurde sie von der Prüfungsabteilung 2.1.15.010 des Europäischen Patentamts zurückgewiesen.
- II. Der Entscheidung lag der am 28. November 1992 mit 6 weiteren Ansprüchen eingegangene Anspruch 1 zugrunde, der, wie folgt, lautete:

"1. Modifizierte Cellulose, dadurch gekennzeichnet, daß die modifizierte Cellulose eine durch die Formel



wiedergegebene Struktur aufweist, worin Cell das Gerüst des unmodifizierten Cellulosemoleküls oder des Chitinmoleküls jeweils ohne Hydroxylgruppen, Z ein Stickstoff- oder Schwefelatom ist und für den Fall, daß Z ein Stickstoffatom ist, T und Z zusammen eine Acylamid- oder Harnstoffgruppe und Q die Bedeutung (X'-Y') und/oder zusammen mit dem O einer Ester- und/oder zusammen mit dem O einer Carbamatgruppe haben und für den Fall, daß Z ein Schwefelatom ist, T entfällt und Q zusammen mit dem O eine Ester- und/oder zusammen mit dem O eine Carbamatgruppe und gegebenenfalls (X'-Y') bedeuten, wobei $0 < n < m$ und $0 < s < m$ gilt und $(n+s)$ den mittleren Substitutionsgrad angibt und m beim unmodifizierten

und/oder $-\text{CO}-(\text{C}_2\text{R}'_4)-\text{COOH}$ und/oder $-\text{CO}-\text{CR}'=\text{CR}'-\text{COOH}$
und/oder $-\text{CO}-\text{CH}=\text{CH}-\text{COOH}$ und/oder $-\text{CO}-\text{NR}'_2$ bedeutet,

und r 1 bis 20 beträgt und R' die gleiche Bedeutung wie R und/oder Y bzw. Y' hat."

- III. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der beanspruchte Gegenstand zwar zulässig (Art. 123 (2) EPÜ) und klar sei, aber die Voraussetzungen der Artikel 83, 84 (fehlende Stütze in der Beschreibung) und 56 EPÜ nicht erfülle. Ferner wurde Anspruch 1 als "spekulativ" beanstandet.

Hierzu wurde im wesentlichen ausgeführt, der neue Anspruch 1 enthalte unbegrenzte Definitionen (vgl. II.4 der Entscheidungsgründe), und es sei auch keine Begrenzung des Durchschnittspolymerisationsgrades (D.P.) durchgeführt worden, d. h. die unbegrenzten Substituenten seien dominant über die Cellulose-Identität geblieben mit der Folge, daß die Mehrzahl der beanspruchten modifizierten Cellulosen nicht für die Lösung der der Anmeldung zugrundeliegenden Aufgabe geeignet seien.

Ferner müsse das gewünschte Cellulose-Polymere strenge Kriterien erfüllen (giftige, quellbare und wasserlösliche Verbindungen seien ausgeschlossen), und die derzeitige Definition der Cellulosen gehe weit über das hinaus, was durch die Offenbarung in der Beschreibung gedeckt sei.

- IV. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Anmelderin) unter gleichzeitiger Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr am 5. Mai 1993 Beschwerde erhoben und mit der am 10. Juli 1993 eingegangenen Beschwerdebegründung neue Ansprüche 1 bis 3 sowie daran angepaßte Beschreibungsteile eingereicht. Nach ihrer Auffassung sind durch die geänderten Ansprüche die in der ange-

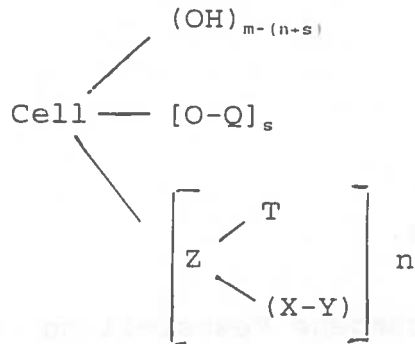
fochtenen Entscheidung genannten Zurückweisungsgründe ausgeräumt.

Im einzelnen führt die Beschwerdeführerin hierzu aus, die Zahl der Substituenten sei, auch in ihrer Kettenlänge, stark eingeschränkt worden, so daß die Substituenten nunmehr auch bei einem sehr niedrigen D.P. für Cellulose nicht mehr dominant über die Cellulose werden könnten. Durch die vorgenommenen Änderungen würden die beanstandeten "Definitionsschleifen" vermieden und nicht herstellbare Verbindungen von der Erfindung ausgeschlossen. Somit seien alle zur Zurückweisung führenden Gründe ausgeräumt.

V. Die Beschwerdeführerin beantragt, ein Patent aufgrund der folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Ursprünglich eingereichte Seiten 1 und 2
- mit Eingabe vom 25. November 1992 eingereichte Seite 2a
- ursprünglich eingereichte Seiten 3 bis 7
- Austauschseiten 8 bis 10 (Schriftsatz vom 6. Juli 1993)
- mit Eingabe vom 25. November 1992 eingereichte Seite 11
- ursprünglich eingereichte Seiten 12 und 13
- Austauschseite 14 (Schriftsatz vom 6. Juli 1993)
- ursprünglich eingereichte Seiten 15 und 16
- mit Eingabe vom 25. November 1992 eingereichte Seiten 17 und 18
- neue Ansprüche 1 bis 3, deren Wortlaut nachstehend wiedergegeben wird:

"1. Modifizierte Cellulose, dadurch gekennzeichnet, daß die modifizierte Cellulose eine durch die Formel



wiedergegebene Struktur aufweist, worin Cell das Gerüst des unmodifizierten Cellulosemoleküls oder des Chitinmoleküls jeweils ohne Hydroxylgruppen ist und Z ein Stickstoff- oder Schwefelatom ist, wobei Q wegfällt, wenn Z ein Schwefelatom ist und für den Fall, daß Z ein Stickstoffatom ist, T gleich Q ist, wobei $0 < n < m$ und $0 < s < m$ gilt und $(n+s)$ den mittleren Substitutionsgrad angibt und beim unmodifizierten Cellulosemolekül 3 und beim Chitinmolekül 2 beträgt und

X C_nH_{2n} mit $n = 0$ bis 12 oder einen Phenylrest,

Y H, COOH, SO_3H oder OH bedeutet und

Q $\text{COC}_n\text{H}_{2n+1}$, $\text{COC}_n\text{H}_{2n-2}\text{-COOH}$

$\text{COC}_n\text{H}_{2n-1}(\text{SO}_3\text{H})\text{-COOH}$, $\text{COC}_n\text{H}_{2n}\text{COOH}$

mit $n = 1$ bis 17 oder CONHC_6H_5 bedeutet.

2. Modifizierte Cellulose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Z ein Stickstoffatom ist und $s = 0$ bis $0,5.n$ beträgt.

3. Modifizierte Cellulose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Z ein Schwefelatom ist und $s = 0,25.n$ bis n beträgt."

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Im Anschluß an die vorangegangene Feststellung, die Voraussetzung einer sachlichen Prüfung der Beschwerde ist (Art. 110 (1) EPÜ), sieht sich die Kammer im vorliegenden Fall zu einigen Ausführungen grundsätzlicher Art veranlaßt:
 - 2.1 Im Rahmen der sachlichen Prüfung einer Beschwerde gegen die Zurückweisung einer Patentanmeldung durch die Prüfungsabteilung geht die Kammer in der Regel derart vor, daß sie zunächst untersucht, ob die Voraussetzungen für die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung gegeben sind. Trifft dies nicht zu, so wird - je nach den Umständen des Falles - die Beschwerde unmittelbar zurückgewiesen oder dem Beschwerdeführer durch eine schriftliche oder telefonische Mitteilung und/oder im Rahmen einer mündlichen Verhandlung Gelegenheit geboten, diese Voraussetzungen zu erfüllen. Sind diese - unmittelbar oder im Anschluß an die genannten Maßnahmen - gegeben, so beschließt die Kammer in Ausübung des ihr durch Artikel 111 (1), Satz 2 eingeräumten Ermessens, ob und inwieweit sie im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung tätig werden, d. h. die Prüfung fortführen und gegebenenfalls "durchentscheiden", oder die Sache zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die Vorinstanz zurückverweisen will.

- 2.2 Voraussetzungen für die Aufhebung einer Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung sind einmal das Vorliegen formal, insbesondere im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ zulässiger Ansprüche; zum anderen die Feststellung, daß die rechtlichen oder tatsächlichen Voraussetzungen, auf welche die Vorinstanz die Zurückweisung begründete, nicht oder nicht mehr vorliegen, sei es daß die rechtliche Begründung der Zurückweisung der Überprüfung durch die Kammer nicht standhält, sei es daß ein geändertes Schutzbegehren vorliegt, das die Zurückweisungsgründe ausräumt. (Selbstverständlich gibt es auch "Mischfälle", in denen die Zurückweisungsgründe zum Teil rechtlich nicht haltbar sind und zum Teil in der Beschwerde ausgeräumt werden.)
- 2.3 Im Rahmen des in Punkt 2.2 Ausgeführten wird die Kammer in der Regel als erstes das Vorliegen formal zulässiger Ansprüche untersuchen. Im vorliegenden Fall weicht die Kammer von dieser - selbstgesetzten und daher nicht verpflichtenden - Regel ab, nachdem sie festgestellt hat, daß mit der Beschwerdebegründung neue Unterlagen eingereicht wurden, deren Ansprüche - wie weiter unten im einzelnen dargelegt wird - der Begründung der angefochtenen Entscheidung den Boden entziehen, was die Prüfungsabteilung hätte erkennen müssen, so daß Abhilfe gemäß Artikel 109 (1), Satz 1 geboten gewesen wäre. Unter diesen Umständen erachtet es die Kammer aus grundsätzlichen Erwägungen nicht für opportun, im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung tätig zu werden, wie sie dies aufgrund von Artikel 111 (1) EPÜ an sich könnte; denn das Beschwerdeverfahren wurde nicht zur Entlastung der 1. Instanz geschaffen, sondern zur Überprüfung von deren Entscheidungen. In einem Fall wie dem vorliegenden würde sich die Kammer nur bei erkennbarem Vorliegen eines überwiegenden Interesses der Beschwerdeführerin über die genannten Opportunitätserwägungen hinwegsetzen, z. B. dann, wenn ein Beschleunigungsantrag vorläge oder ein

hohes Alter der Anmeldung auf ein solches Interesse schließen ließe. Um dem Interesse der Beschwerdeführerin und der Öffentlichkeit an einem zügigen Abschluß des Prüfungsverfahrens einigermaßen entgegenzukommen, hat die Kammer immerhin die Bearbeitung des Falles zeitlich vorgezogen.

3. Zunächst ist nun darzulegen, warum die mit der Beschwerde begründung eingereichten neuen Ansprüche der angefochtenen Entscheidung den Boden entziehen.

3.1 Durch die Beschränkung der möglichen Anzahl der Substituenten sowie die Einschränkung der möglichen Anzahl C-Atome in den Substituenten Q und X und der Bedeutung des Substituenten Y wird eine eventuelle Dominanz der Substituenten über die Cellulose-Identität auch bei einem niedrigen D.P. für Cellulose ausgeschlossen.

Da sich die vorgenommenen Beschränkungen an den Beispielen ausrichten, geht auch die Breite der Definition augenscheinlich nicht über das hinaus, was durch die Offenbarung in der Beschreibung gestützt ist.

Die erstmals in der angefochtenen Entscheidung genannten Kriterien für die Cellulose-Polymeren wie "giftige, quellbare und wasserlösliche Verbindungen sind ausgeschlossen", wurden im einzigen Bescheid nicht erwähnt und sollten daher von vorneherein nicht tragende Gründe der Entscheidung sein; im übrigen ist nicht substantiiert, warum solche Verbindungen von der zurückgewiesenen Fassung umfaßt sein sollten. Unter diesen Umständen ist diese - lediglich in einem Klammerausdruck erwähnte - Bemerkung nicht als Zurückweisungsgrund zu werten, der einer Ausräumung bedürfte. Es muß genügen, daß für die Kammer nicht ersichtlich ist, daß

solche Verbindungen vom nunmehr geltenden Anspruch umfaßt würden.

- 3.2 Die substantiiert erhobene Beanstandung, man könne nicht alle notwendigen Reaktanten, wie z. B. komplizierte heterocyclische Bausteine herstellen, wird durch den neuformulierten Anspruch ebenfalls gegenstandslos.
- 3.3 Hierdurch entfallen alle substantiiert mit "Spekulativität" und mangelnder Offenbarung im Sinne von Artikel 83 EPÜ begründeten Vorhaltungen.
- 3.4 Zu Artikel 56 EPÜ hatte die Prüfungsabteilung im einzigen Bescheid ausgeführt, sie gehe von der auf Beschreibungsseite 7, letzter Absatz angegebenen Aufgabenstellung aus und sehe deren beanspruchte Lösung im Hinblick auf den in (2) genannten Stand der Technik als erfinderisch an, da die strukturellen Modifikationen zu überraschenden Eigenschaften führten.

Sie hatte diese Darstellung jedoch unter dem Vorbehalt der Behebung des beanstandeten Offenbarungsmangels (Art. 83 EPÜ) gemacht. In der angefochtenen Entscheidung führte sie hierzu sinngemäß aus, der Anspruch solle nur diejenigen Cellulosen umfassen, die herstellbar seien und die die der Anmeldung zugrundeliegende Aufgabe auch lösen. Die Kammer hegt keine Zweifel daran, daß die nunmehr noch beanspruchten Verbindungen herstellbar sind, und die Entscheidung läßt auch nicht erkennen, warum nach Beseitigung des beanstandeten Offenbarungsmangels und damit des genannten Vorbehalts die bereits anerkannte erfinderische Tätigkeit nicht mehr vorliegen sollte.

- 3.5 Die neuen Ansprüche räumen somit sämtliche in der angefochtenen Entscheidung in substantiiert Form angegebenen Zurückweisungsgründe aus und entziehen dieser daher den Boden.

4. Unter diesen Umständen hätte die Prüfungsabteilung der angefochtenen Entscheidung abhelfen müssen.

4.1 Art. 109 (1), Satz 1 EPÜ lautet:

"Erachtet das Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde für zulässig und begründet, so hat es ihr abzuhelpfen."

4.2 Im vorliegenden Fall war die Beschwerde unzweifelhaft zulässig und, wie oben dargelegt, auch begründet. Die Kammer folgt hierin der Entscheidung T 47/90 "Zurückverweisung/ SUMITOMO" (Abl. EPA 1991, 486), wonach eine Beschwerde als begründet im Sinne des Art. 109 (1) EPÜ angesehen werden kann, wenn die Beschwerdeführerin an der zurückgewiesenen Anspruchsfassung nicht mehr festhält und wesentliche Änderungen vorgeschlagen werden, mit denen die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände eindeutig ausgeräumt werden (loc. cit., Punkt 6 der Gründe).

4.3 Die Kammer steht auch grundsätzlich auf dem Boden der Entscheidung T 139/87 "Reglerventil/ BENDIX" (Abl. EPA 1990, 68), wonach die Prüfungsabteilung "der Beschwerde abhelfen muß, wenn diese zulässig und begründet ist" (loc. cit., Punkt 4, dritter Absatz der Gründe). Zwar enthält der Art. 109 (1) EPÜ ein subjektives Element, indem er Abhilfe nur für den Fall vorschreibt, daß das Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde für zulässig und begründet "erachtet"; doch muß das gleiche für einen Sachverhalt gelten, bei dem das betreffende Organ die Zulässigkeit und Begründetheit der Beschwerde hätte erkennen müssen. Darauf stellt die angezogene Entscheidung auch implizit ab, wenn sie im vierten Absatz von Punkt 4 ihrer Gründe ausführt, daß eine Beschwerde als begründet angesehen werden muß, wenn

die eingereichten Änderungen die Einwände, auf die sich die Entscheidung stützt, "eindeutig" gegenstandslos machen.

- 4.4 Im unmittelbaren Anschluß an die zuvor genannten Ausführungen heißt es dann in der Entscheidung T 139/87 wörtlich: "Die Tatsache, daß noch andere, nicht ausgeräumte Einwände bestehen, die aber nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, schließt die Anwendung des Artikels 109 EPÜ nicht aus."

Im vorliegenden Fall sieht die Kammer daher keine Veranlassung, den Anmeldungsgegenstand auf eventuelle Mängel zu überprüfen, die in der angefochtenen Entscheidung nicht erwähnt sind.

5. Da, wie in den Abschnitten 3 und 4 gezeigt, eindeutig Abhilfe gemäß Art. 109 EPÜ geboten gewesen wäre, aber nicht gewährt wurde und da andererseits ein überwiegendes Interesse der Beschwerdeführerin an einer anderen Vorgangsweise nicht erkennbar ist, hält es die Kammer für angemessen, die Sache ohne weitere Prüfung auch nur auf das Vorliegen formal zulässiger Ansprüche zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

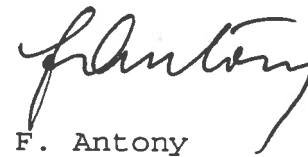
Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit dem Auftrag, das Prüfungsverfahren fortzusetzen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:


E. Görgmaier


F. Antony