

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 20. April 2007**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0119/07 - 3.2.02  
**Anmeldenummer:** 04717554.2  
**Veröffentlichungsnummer:** 1601304  
**IPC:** A61C 13/00  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zur Herstellung eines Zahnersatzteils aus  
metallischen Werkstoffen und Rohling hierzu

**Anmelder:**

Sirona Dental Systems GmbH

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 96(2), 97(1), 54, 113(1)

**Schlagwort:**

"Rechtliches Gehör (ja)"  
"Zurückverweisung (ja)"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0119/07 - 3.2.02

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02  
vom 20. April 2007

**Beschwerdeführer:** Sirona Dental Systems GmbH  
Fabrikstrasse 31  
D-64625 Bensheim (DE)

**Vertreter:** Sommer, Peter  
Sommer  
Patentanwalt und  
European Patent and Trademark Attorney  
Augustaanlage 32  
D-68165 Mannheim (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 3. August 2006  
zur Post gegeben wurde und mit der die  
europäische Patentanmeldung Nr. 04717554.2  
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ  
zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** T. Kriner  
**Mitglieder:** R. Ries  
A. Pignatelli

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 3. August 2006, mit der die europäische Anmeldung 04717554.2 zurückgewiesen wurde.
- II. Einziger Grund für die Zurückweisungsentscheidung war die Bewertung der Prüfungsabteilung, dem Gegenstand von Produktanspruch 4 fehle die Neuheit gegenüber der Lehre von Druckschrift

D2: GB-A-2 005 728

(siehe Punkte 2 und 4 der Entscheidung). Zum geänderten unabhängigen Anspruch 1 wurden im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ keine Ausführungen gemacht (siehe Punkt 3 der Entscheidung).

Für die vorliegenden Anmeldung war ein vorläufiger internationaler Prüfungsbericht nach dem PCT II (International Preliminary Examination Report IPER), datiert vom 4. Oktober 2005 erstellt worden, worin unter anderem die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 4 in der Fassung vom 21. Januar 2005 gegenüber Druckschrift D2 in Frage gestellt wurde. Im Erstbescheid vom 30. Januar 2006 gemäß Artikel 96 (2) EPÜ teilte die Prüfungsabteilung der Anmelderin mit, daß die im IPER aufgezeigten Mängel auch unter den Bestimmungen des EPÜ gelten.

Mit ihrem Schreiben vom 19. Mai 2006, eingegangen am 20. Mai 2006, nahm die Anmelderin zum Prüfungsbescheid vom 30. Januar 2006 Stellung und reichte einen neuen Anspruchssatz mit den Ansprüchen 1 bis 8, datiert vom

27. April 2006 ((a)handschriftliche Änderungen und (b) Reinschrift), ein.

Nach der Feststellung der Prüfungsabteilung, daß der Gegenstand von Anspruch 4 unverändert aufrechterhalten worden war, erfolgte die Entscheidung, die Anmeldung aus dem oben genannten Grund gemäß Artikel 97 (1) EPÜ zurückzuweisen.

III. Die Beschwerdeführerin (Patentanmelderin) hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung die am 16. August 2006 eingegangene Beschwerde eingelegt und gleichzeitig eine Beschwerdebegründung eingereicht. Die Beschwerdegebühr wurde am 25. August 2006 entrichtet.

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin wurde zu dem geänderten Anspruch 4, (eingegangen beim EPA am 20. Mai 2006 mit Schreiben vom 19. Mai 2006; Anlage: Anspruchssatz vom 27. April 2006), noch kein "erster" Prüfungsbescheid erlassen. Somit seien die Gründe der Prüfungsabteilung zu dessen Ablehnung der Anmelderin noch nicht mitgeteilt worden. Dieser Anspruch 4 enthalte Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 11 und 13, welche in der internationalen Prüfung nicht erörtert worden seien. Damit sei der Anmelderin ein rechtliches Gehör nicht in ausreichendem Umfang gewährt worden, insbesondere auch deshalb, weil trotz der Vorlage geänderter Ansprüche die Zurückweisung ohne einen weiteren Prüfungsbescheid zu erlassen erfolgte.

Dieser Verfahrensmangel rechtfertige die Zurückzahlung der Beschwerdegebühr.

IV. In der Anlage zur Ladung für die mündliche Verhandlung vom 28. März 2007 teilt die Kammer der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Bewertung der Sachlage mit, wonach u.a. mit der Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsabteilung zu rechnen sei, da der einzige Grund für die Zurückweisungsentscheidung (mangelnde Neuheit des Gegenstands von Anspruch 4) durch Vorlage neuer Ansprüche mit Schreiben vom 14. August 2006, in denen der beanstandete Anspruch nicht mehr enthalten ist, ausgeräumt wurde.

V. Mit Schreiben vom 29. März 2007, eingegangen am 31. März 2007, nimmt die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück.

Die Beschwerdeführerin beantragt:

- die Aufhebung der angegriffenen Entscheidung,
- die Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung sowie
- die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Der geltende Anspruch 1 des Hauptantrags, eingereicht am 16. August 2006 mit Schreiben vom 14. August 2006, lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung eines Zahnersatzteils (6) aus metallischen Werkstoffen, dadurch gekennzeichnet, - dass ein aus einer metallhaltigen Pulvermischung geformter und verfestigter Rohling (1) bereitgestellt wird, wobei die Konsistenz des Rohlings (1) so eingestellt ist, dass er ausreichend fest ist, um eine Bearbeitung mit abtragenden Instrumenten durch Schleifen oder Fräsen zu erlauben,

- dass in einem zweiten Schritt aus dem Rohling (1) ein Zwischenkörper (3) hergestellt wird, wobei die Bearbeitung des Rohlings (1) zur Erstellung des Zwischenkörpers durch Schleifen oder Fräsen in einer zur Bearbeitung von Dentalkeramik geeigneten Schleif- oder Fräsmaschine erfolgt,
- und dass in einem dritten Schritt eine Nachbehandlung des Zwischenkörpers (3) erfolgt, mit der die gewünschten Materialeigenschaften des Zahnersatzteils (6) erreicht werden, wobei eine Nachbehandlung eine Druck- und/oder Wärmebehandlung umfasst
- und wobei vor der Bearbeitung des Rohlings (1) das auf Endmaß konstruierte Zahnersatzteil (6) unter Berücksichtigung noch zu erwartender Formänderungen des metallischen Werkstoffes in seinen Dimensionen angepasst wird und somit der Zwischenkörper konstruiert und hergestellt wird, der nach der Nachbehandlung die gewünschte Form des Zahnersatzteils hochpräzise wiedergibt."

Die abhängigen Ansprüche 2 und 3 betreffen bevorzugte Ausführungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Prüfungsabteilung; Artikel 113 EPÜ*

Die Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung beruht auf den Ansprüchen 1 bis 8, eingegangen am 20. Mai 2006 mit Schreibung vom 19. Mai 2006. Nach

sorgfältiger Prüfung gelangt die Kammer zu dem Ergebnis, daß der Wortlaut von Anspruch 4 dieses Anspruchssatzes unverändert demjenigen von Anspruch 4, eingegangen am 22. Januar 2005 mit Schreiben vom 21. Januar 2005, entspricht, auf dessen Grundlage der Internationale vorläufige Bericht über die Patentierbarkeit (IPER), datiert vom 4. Oktober 2005, erstellt wurde. Entgegen der von der Beschwerdeführerin vertretenen Ansicht enthält Anspruch 4 in der Fassung vom 21. Januar 2005 somit bereits die Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 7, 11 und 13.

Im IPER wurde der Anmelderin mitgeteilt, daß der Gegenstand von Anspruch 4 gegenüber der Lehre von Druckschrift D2 nicht neu ist. Auf die bereits im IPER vorgebrachten Beanstandungen hat die Prüfungsabteilung im Erstbescheid vom 30. Januar 2006 verwiesen, und diese Beanstandungen bilden unverändert auch den Grund für die Zurückweisungsentscheidung vom 3. August 2006.

Zu diesen bezüglich Anspruch 4 vorgebrachten Beanstandungen hatte die Beschwerdeführerin in ihrer Erwiderung vom 19. Mai 2006, Seiten 6 und 7, Stellung genommen. Die in ihrer Erwiderung vorgebrachten Argumente wurden von der Prüfungsabteilung in der Zurückweisungsentscheidung in Betracht gezogen (siehe Punkt 2 der Entscheidung), jedoch konnten diese die vorgebrachten Beanstandungen nicht entkräften.

Es trifft zwar zu, wie die Beschwerdeführerin vorbringt, daß u.a. die Verfahrensansprüche 1 bis 3 im Anspruchssatz datiert vom 27. April 2006, (eingegangen am 20. Mai 2006 mit Schreiben vom 19. Mai 2006) geändert wurden. Dieser Umstand bleibt jedoch ohne Bedeutung, da - wie bereits

oben dargelegt - der Gegenstand von Anspruch 4 dieser Fassung unverändert demjenigen von Anspruch 4, eingereicht mit Schreiben vom 21. Januar 2005, entspricht.

Unter den gegebenen Umständen ist deshalb nicht erkennbar, in welcher Weise das rechtliche Gehör der Anmelderin nicht in ausreichendem Maße gewährt worden sein soll.

Bei dieser Sachlage kann dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht entsprochen werden.

### 3. *Geänderte Sachlage im Beschwerdeverfahren*

3.1 Die Kammer stellt weiterhin fest, daß der zusammen mit der Beschwerdeschrift vom 14. August 2006 vorgelegte Hauptantrag den vorherigen unabhängigen Produktanspruch 4 sowie die darauf rückbezogenen Ansprüche 5 bis 8 nicht mehr enthält. Dies bedeutet, daß der einzige sachliche Grund für die Zurückweisungsentscheidung (d.h. die mangelnde Neuheit des Gegenstands von Anspruch 4) entfallen ist.

3.2 Die Prüfungsabteilung hat im vorliegenden Fall nicht geprüft, ob der Gegenstand des unabhängigen Verfahrensanspruchs 1 die Erfordernisse des EPÜ erfüllt (siehe Punkt 3 der Zurückweisungsentscheidung). Damit erfordert die Anmeldung noch eine weitere grundlegende Sachprüfung. Unter den gegebenen Umständen macht die Kammer deshalb von der Befugnis gemäß Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch, die Sache an die Prüfungsabteilung zur Fortführung der Prüfung zurückzuverweisen.



## **Entscheidungsformel**

### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.
3. Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird nicht stattgegeben.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

V. Commare

T. Kriner