



ENTSCHEIDUNG

vom 18. August 1981

T 07/80

ABZ 82,95

EPÜ Artikel 123 ^{4b} Satz 2

"Unzulässige Änderung einer Patentanmeldung"

Europäisches
Patentamt

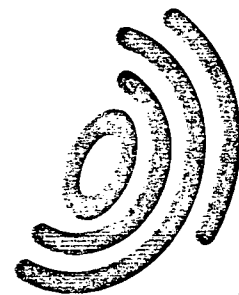
Technische
Beschwerdekammern

European Patent
Office

Technical Boards
of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de
recours techniques



Aktenzeichen T 07/80

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1
vom 18. August 1981

Beschwerdeführer: Licht Druck AG
Claridenstraße 36
CH - 8002 Zürich (CH)

Vertreter: Blum, Rudolf E. et al
c/o E. Blum & Co Patentanwälte
Vorderberg 11
CH - 8044 Zürich (CH)

Angegriffene
Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 043
des Europäischen Patentamts vom
10. Juli 1980, mit der die europäische
Patentanmeldung Nr. 78 100 453.6 aufgrund
des Artikels 97(1) EPÜ zurückgewiesen
worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

R. Kaiser	Vorsitzender
O. Huber	Mitglied
L. Gotti Porcinari	Mitglied

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 20. Juli 1978 eingegangene und am 7. Februar 1979 veröffentlichte europäische Patentanmeldung, für welche eine Priorität vom 25. Juli 1977 aus einer Voranmeldung in der Schweiz in Anspruch genommen ist, wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung 043 des Europäischen Patentamts vom 10. Juli 1980 zurückgewiesen.

Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß in Ansehung des in der FR-A- 1 475 816, FR-A- 431 156 und in der FR-A- 2 026 473 offenbarten Standes der Technik der Gegenstand des zum Zeitpunkt der Zurückweisung der Anmeldung vorliegenden Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 52(1) in Verbindung mit Art. 56 EPÜ) beruhe und daher nicht gewährbar sei. Mit dem Anspruch 1 falle auch der auf ihn rückbezogene Anspruch 2, der im übrigen nichts Erfinderisches enthalte.

- II. Gegen die Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung hat die Beschwerdeführerin am 2. September 1980 unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt und diese in dem am 6. November 1980 eingegangenen Schriftsatz begründet. Auf einen Bescheid des Berichterstatters gem. Art. 110(2) EPÜ hat die Beschwerdeführerin die derzeit geltenden Unterlagen, eingegangen am 5. Februar 1981, bestehend aus Beschreibung und einem einzigen Patentanspruch folgender Fassung eingereicht:

Verfahren zum Erzeugen einer zur Herstellung einer echten Halbtöne aufweisenden Flachdruckform bestimmten photographischen Aufnahme, wobei auf einer lichtdurchlässigen Unterlage eine lichtdurchlässige Schicht aufgebracht und die Schicht auf lichtempfindliches Material umkopiert wird, um eine lichtdurchlässige Kopie der Schicht herzustellen, und wobei die photographische Aufnahme über die in den Strahlengang zwischen Filmpositiv oder -negativ und einem photographischen Aufnahme-

material eingesetzte lichtdurchlässige Kopie im Kontaktkopierverfahren hergestellt wird, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Asphaltlösung auf die lichtempfindliche Unterlage aufbringt und trocknen läßt, um eine kontinuierliche Schicht zu erzeugen.

Gemäß den Ausführungen in den Zeilen 19 - 24 auf Seite 2 der geltenden Beschreibung wird die zu lösende Aufgabe darin erblickt, ein Verfahren nach dem ersten Teil des Anspruchs 1 so zu gestalten, daß echte Halbtöne aufweisende Flachdruckformen einfach und billig herstellbar sind.

III. Im Schriftsatz, eingegangen am 5. Februar 1981, verweist die Beschwerdeführerin zum Beleg der Offenbarung des nunmehr beanspruchten Verfahrens auf die ursprünglichen Unterlagen, wonach als feinkörniges Material vorzugsweise Asphalt verwendet werde, wie er bereits beim bekannten Photochrom-Verfahren Anwendung finde. Des weiteren führt sie in diesem Schriftsatz (Seite 3 oben) aus, daß, "obwohl sich die ursprüngliche Beschreibung bei wörtlicher Auslegung der Formulierung nur auf Asphalt beziehe, es für den Fachmann eindeutig sei, daß Asphalt in gelöster Form aufgebracht werde, weil das Photochrom-Verfahren nicht auf eine bestimmte Asphaltart beschränkt sei."

Im Bescheid des Berichterstatters vom 17. Februar 1981 wurde die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, daß die kennzeichnenden Merkmale des geltenden Anspruchs in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart seien und somit ein Verstoß gegen Art. 123(2) EPÜ vorliege, der die Nichtgewährbarkeit dieses Anspruchs nach sich ziehe. Auf diesen Einwand einer unzulässigen Abänderung des Patentbegehrens ist die Beschwerdeführerin im Fernschreiben vom 16. April 1981, dem innerhalb der gemäß Regel 36(5) der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist ein analoges Schriftstück

gefolgt ist, nicht mehr eingegangen. Sie hat vielmehr mitgeteilt, daß von einer weiteren Änderung der "zwei" Anspruchsvorschläge, die der Technischen Beschwerdekammer vorliegen, abgesehen werde.

- IV. Da sich die Beschwerdeführerin innerhalb der in einem die Unklarheit bezüglich "zweier" gültiger Anspruchsvorschläge aufgreifenden Bescheid des Berichterstatters gesetzten Frist nicht mehr geäußert hat, wird, wie der Beschwerdeführerin in diesem Bescheid mitgeteilt, der Entscheidung der am 5. Februar 1981 eingegangene Anspruch zugrundegelegt.
- V. Die Beschwerdeführerin beantragt demnach
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
die Erteilung des Patents unter Zugrundelegung
der am 5. Februar 1981 eingegangenen Unterlagen
(Beschreibung und ein Anspruch).
- VI. Den in der Beschwerdebegründung gestellten Antrag "gegebenenfalls" eine Anhörung anzuberaumen, hat die Beschwerdeführerin in der Eingabe, eingegangen am 5. Februar 1981, dahingehend abgeändert, daß es vorgezogen werde, die Beschwerde auf schriftlichem Wege zu behandeln, und eine Anhörung nur stattfinden solle, wenn die Beschwerdeabteilung es für "zwingend notwendig" halte. Im Bescheid des Berichterstatters vom 17. Februar 1981 wurde die Beschwerdeführerin in Kenntnis gesetzt, daß ihre vorstehende Erklärung so aufgefaßt werde, daß ein Antrag auf mündliche Verhandlung im Sinne von Art. 116(1) EPÜ nicht vorliege und, falls sich die Beschwerdekammer den Ausführungen in diesem Bescheid anschließen sollte, mit der Zurückweisung der Beschwerde im schriftlichen Verfahren zu rechnen sei. Auch zu diesem Punkt hat sich die Beschwerdeführerin nicht geäußert. Da bei der gegebenen Sachlage die Beschwerdekammer die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht für notwendig erachtet, bestand kein Anlaß, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikel 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ. Die Beschwerde ist daher zulässig.
2. Einleitend wird festgestellt, daß das aus der lichtdurchlässigen Schicht auf der lichtdurchlässigen Unterlage bestehende Element eine Rasterfunktion ähnlich der bekannten Kornraster ausübt. Es wird daher dieses Element im folgenden als "Raster" bezeichnet.
3. Der erste Teil des Anspruchs enthält zum einen die allgemein geläufigen Verfahrensschritte bei der Herstellung photographischer Aufnahmen zur Anfertigung von Flachdruckformen, nämlich die Herstellung der photographischen Aufnahme unter Einschaltung eines Elementes mit Rasterwirkung zwischen dem Filmpositiv oder -negativ (von der Vorlage) und dem für die photographische Aufnahme verwendeten Material und zum anderen Maßnahmen zur Schaffung des Rasters dergestalt, daß auf eine lichtdurchlässige Unterlage (z.B. Glasplatte) eine lichtdurchlässige Schicht aufgebracht und diese Schicht auf lichtempfindliches Material umkopiert wird, welche Kopie den Raster darstellt.

Diese Merkmale sind im wesentlichen aus der FR-A- 1 475 816 bekannt.

4. Der kennzeichnende Teil des Anspruchs beinhaltet eine spezielle Vorschrift für die Herstellung des Rasters dahingehend, daß man eine Asphaltlösung auf die lichtdurchlässige Unterlage aufbringt und trocknen läßt, um eine kontinuierliche Schicht zu erzeugen.
5. Es ist zu überprüfen, ob der Anspruch über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 123(2) EPÜ).

Im ursprünglichen Anspruch 1 ist nur davon die Rede, daß auf eine lichtdurchlässige Unterlage feinkörniges Material aufgebracht werde. Der Ausdruck "feinkörniges Material" wiederholt sich dann in den ursprünglichen Ansprüchen 4 und 6. Im ursprünglichen Anspruch 2 ist dieses "feinkörnige Material" lediglich spezifiziert als Asphalt, Dispersion oder Staubpuder.

Ebensowenig findet sich in der ursprünglichen Beschreibung eine Stütze für eine ausreichende Offenbarung des nunmehr Beanspruchten. In Frage kommende Passagen (Seite 2, Z. 15/16 und Z. 27/28: "Korn des feinkörnigen Materials"; Seite 2, Z. 24: "ein feinkörniges Material wie Asphalt, Dispersion, Staubpuder"; Seite 3, Z. 1/2: "Korn von Asphalt oder eines anderen geeigneten feinkörnigen Materials") enthalten vornehmlich eine Wiederholung der entsprechenden Stellen aus den Ansprüchen.

Es konnte daher beim fachmännischen Leser der ursprünglichen Unterlagen nur die Vorstellung entstehen, daß feinkörniges Material, worunter im technischen Sprachgebrauch ein "Staub" oder "Puder", vgl. das Wort "Staubpuder" im ursprünglichen Anspruch 2, zu verstehen ist, auf die lichtdurchlässige Unterlage aufzubringen sei und dieses feinkörnige Material aus Asphalt bestehen könne. So führt selbst die Beschwerdeführerin noch auf Seite 14 unten der Beschwerdebegründung aus, daß beim neuen Verfahren "staubförmiges" Material auf die Unterlage aufgebracht werde, ohne daß es seine körnige Struktur verliere. Auch der Begriff "Dispersion" (Seite 2, Z. 24 und ursprünglicher Anspruch 2) kann zur Offenbarung nichts beitragen, da hierunter eine Aufschlemmung von Partikeln aber keine Lösung zu verstehen ist.

Es kann nur unter der dargelegten sich dem Fachmann aufdrängenden Vorstellung die noch in Frage kommende Textstelle S.2, Z.25/27 auf

ihren Offenbarungsgehalt hin untersucht werden, wonach Asphalt verwendet wird, wie er bereits beim bekannten Photochrom-Verfahren Anwendung findet. Beim Photochrom-Verfahren, welches auf der Lichtempfindlichkeit von Asphalt beruht, läßt man zwar eine Asphaltlösung auf einer Unterlage eintrocknen, um eine lichtempfindliche Schicht zu schaffen, aber keinen Kornraster. Zum Ansetzen dieser Lösung wird meist Asphalt in pulvriger Form verwendet, um die Lösungsdauer zu verringern. Aus dem Blickwinkel der in den ursprünglichen Unterlagen offenbarten und vorstehend im einzelnen umrissenen Information kann der Text auf Seite 2, Z. 25-27 nur so interpretiert werden, daß als auf die Unterlage aufzubringendes feinkörniges Material auch Asphalt in Staub- oder Puderform herangezogen werden könne, aber keineswegs, daß die Rasterstruktur aus einer kontinuierlichen Schicht von aus einer Lösung ausgetrocknetem Asphalt bestehen solle.

Es findet sich somit in den gesamten ursprünglichen Unterlagen kein Hinweis, welcher das nunmehr beanspruchte Verfahren als hinreichend offenbart erkennen lassen könnte.

Die Patentanmeldung ist mithin in einer Weise abgeändert worden, daß ihr Gegenstand nunmehr über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Dies stellt einen Verstoß gegen Art. 123(2) EPÜ dar.

Der geltende Patentanspruch ist daher nicht gewährbar.

Da im Rahmen der sonstigen Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen und im Hinblick auf den im Verfahren befindlichen Stand der Technik patentfähige Merkmale nicht erkennbar sind, sah sich die Kammer außerstande, der Beschwerdeführerin Empfehlungen für die Formulierung von Ansprüchen zu unterbreiten.

6. Aus den dargelegten Gründen hält die Kammer die Beschwerde für nicht begründet.

Es wird daher wie folgt entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende: