



Europäisches Patentamt
Beschwerdekammern

European Patent Office
Boards of Appeal

Office européen des brevets
Chambres de recours

Veröffentlichung im Amtsblatt	J/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : T 41/85

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : 79 104 165.0

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication : 15308

Bezeichnung der Erfindung: Verfahren zum selektiven Seitenkettenabbau von Steroidverbindungen und zur Herstellung hierzu geeigneter Mikroorganismen-Defektmutanten sowie neue Mikroorganismenstämme
Title of invention:
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement :

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 23. August 1985

Anmelder / Applicant / Demandeur : Henkel KG.a.A.

Patentinhaber / Proprietor of the patent / Titulaire du brevet :

Erfindende / Inventor / Inventeur :

Stichwort / Headword / Référence : Defektmutanten/Henkel

EPÜ / EPC / CBE Regel 28 - "Herausgabe von Proben hinterlegter Mikroorganismen"

Artikel 113(1) - Rückzahlung der Beschwerdegebühr
Regel 67 - "Stützung der Zurückweisungsentscheidung auf vorher nicht mitgeteilte weitere Umstände"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Europäisches
Patentamt

Beschwerdekammern

European Patent
Office

Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours



Aktenzeichen: T 41 / 85

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 23. August 1985

Beschwerdeführer: Henkel KG.a.A.
Postfach 1100
D-4000 Düsseldorf-Holthausen

Vertreter: Werner, Hans-Karsten et al.
Deichmannhaus am Hauptbahnhof
D-5000 Köln 1

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 023 des Europäischen
Patentamts vom 2.8.1984 , mit der die euro-
päische Patentanmeldung Nr. 79104165.0 aufgrund des Arti-
kels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglied: F. Antony
Mitglied: O. Bossung

SACHVERHALT UND ANTRÄGE

- I. Die am 29. Oktober 1979 mit österreichischer Priorität vom 7. März 1979 angemeldete und am 17. September 1980 mit der Veröffentlichungsnummer 15308 veröffentlichte Patentanmeldung 79 104 165.0 wurde durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 2. August 1984 zurückgewiesen.
- II. Die Prüfungsabteilung hatte zwar bereits in ihrem ersten Bescheid vom 9. Juni 1981 das Vorliegen von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit anerkannt, hatte es aber in einem weiteren Bescheid vom 13. Januar 1982 als unklar bezeichnet, ob die in den Unterlagen erwähnten Mikroorganismenstämme ordnungsgemäß hinterlegt und dadurch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. In ihrer am 11. September 1982 eingegangenen Äußerung hierzu räumte die Anmelderin die Bedenken der Prüfungsabteilung hinsichtlich des größeren Teiles der Stämme aus. Hinsichtlich der verbleibenden sechs, mit den ATCC-Nummern 31455 bis 31460 gekennzeichneten Stämme räumte sie ein, daß diese zwar rechtzeitig als "restricted cultures" hinterlegt, zunächst aber nicht ausdrücklich der Regel 28 EPÜ unterstellt worden seien. Dies hatte zur Folge, daß sie faktisch Dritten erst lange nach dem Veröffentlichungstag der Anmeldung zugänglich wurden. Die Anmelderin vertrat aber den Standpunkt, daß ihr dieser Mangel unter den vorliegenden Umständen nicht zu ihrem Rechtsnachteil angelastet, sondern als durch ihre später abgegebene "Erklärung ... gemäß Regel 28 EPÜ" geheilt betrachtet werden sollte, wobei sie sich auf Kapitel V, Ziffer 13 (a) des Abkommens zwischen der Europäischen Patentorganisation und den anerkannten Hinterlegungsstellen sowie auf den unmittelbaren Wortlaut der Regel 28, Absatz 2, Satz 2 (ursprünglicher Fassung; nunmehr Satz 3) berief. Für den Fall, daß ihre Argumente

nicht durchgreifen sollten, deutete die Anmelderin Bereitschaft zu entsprechenden Streichungen und Änderungen in den Unterlagen an. Daraufhin erfolgte die Zurückweisung der Anmeldung.

- III. In ihrer Zurückweisungsentscheidung hat die Prüfungsabteilung die Argumente der Anmelderin zu ihrem oben angeführten Standpunkt zunächst nur referiert, ohne sie zu widerlegen (Punkt 3 der Entscheidungsgründe). Zur Beurteilung des Falles hat sie sodann über den Vortrag der Anmelderin hinaus weitere Umstände in Betracht gezogen (Punkt 4 der Entscheidungsgründe), unter deren Berücksichtigung sie zu dem Ergebnis gelangt ist, daß nicht nur hinsichtlich der bereits gestrichenen ATCC-Nummern 31384 und 31385, sondern auch hinsichtlich der Stämme mit den ATCC-Nummern 31455 bis 31460, die von der Anmelderin geltend gemachten "Entschuldigungsgründe nicht gelten. Diese Stämme seien vielmehr aus der Anmelderin anzulastenden Gründen nicht in für den Fachmann ausreichender Weise offenbart, und die Anmeldung sei daher zurückzuweisen. Angesichts der weiteren Verfahrensvorgänge braucht auf die Natur der genannten "weiteren Umstände" hier nicht näher eingegangen zu werden.
- IV. Gegen die genannte Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Anmelderin) am 22.9.1984 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde eingelegt und diese am 26. September 1984 im wesentlichen durch Hinweis auf die gleichzeitig vorgelegten neuen Patentansprüche mit daran angepaßter Beschreibung begründet. Bei materiell unveränderten Ansprüchen 1 bis 6 und 8 bis 11 lauten die Ansprüche 7 und 12 - die einzigen, in denen auf hinterlegte Mikroorganismusstämme Bezug genommen wurde und wird - nunmehr, wie folgt:

"7. Verfahren nach Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß man als Wildstämme einen der folgenden Mikroorganismen einsetzt:

DSM 1418, DSM 1419, DSM 1423, DSM 1424, DSM 1425, DSM 1426, DSM 1427, DSM 1428, DSM 1429, DSM 1430, DSM 1431, DSM 1432.

12. Verfahren nach Ansprüchen 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß man mit einem der folgenden Defektmutanten arbeitet:

DSM 1435, DSM 1437, DSM 1439, DSM 1442, DSM 1443, DSM 1444 und DSM 1445."

Die Beschwerdeführerin beantragt, die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufzuheben und ein Patent zu erteilen, sowie hilfsweise für den Fall, daß keine Aufhebung der Zurückweisungsentscheidung erfolgt, Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 und 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Die geänderten Ansprüche 7 und 12 sind in formeller Hinsicht nicht zu beanstanden, weil sie durch die ursprünglich eingereichten Unterlagen gestützt sind: Anspruch 7 unterscheidet sich vom ursprünglichen Anspruch 7 lediglich durch Streichung der Bezugnahmen auf die Hinterlegungsnummern ATCC 31455 und ATCC 31458. Anspruch 12 unterscheidet sich vom ursprünglichen Anspruch 12 dadurch, daß als Defektmutanten statt der dort angegebenen vier ATCC-Nummern die auf der ursprünglichen Beschreibungsseite 31, rechte Spalte, letzte sieben Zeilen, genannten DSM-Nummern eingefügt sind.

3. Die neu vorgelegten Ansprüche enthalten keinerlei Bezugnahme auf einen Mikroorganismusstamm, von dem die angefochtene Entscheidung feststellt, er sei nicht ordnungsgemäß hinterlegt worden. Die Gründe der Entscheidung sind damit vollständig ausgeräumt, so daß es sich erübrigt, im einzelnen auf ihre sachliche Berechtigung einzugehen. Hinsichtlich der in den Ansprüchen verbliebenen bzw. neu in diese aufgenommenen, durch Hinterlegungsnummern gekennzeichneten Mikroorganismusstämme ist anerkannt, daß diese ordnungsgemäß hinterlegt wurden, d.h. daß die Erfindung insoweit in für den Fachmann ausführbarer Weise offenbart ist.

4. Auch betreffend die nicht durch Bezugnahme auf Hinterlegungsnummern beschränkten Ansprüche 1 bis 6 und 8 bis 11 drängen sich auf Grund des ersten Augenscheines der Äußerungen der Beschwerdeführerin zu Punkt 6 des Bescheides vom 9. Juni 1981 und Punkt 2 des Bescheides vom 13. Januar 1982 keine Bedenken hinsichtlich ausreichender Offenbarung auf. Dieser Aspekt wurde jedoch, soweit aus den Akten ersichtlich, von der Vorinstanz noch nicht abschließend gewürdigt. Die Anmeldung ist daher zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens, insbesondere bezüglich dieses Punktes, an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Dabei wird die Prüfungsabteilung auch noch zu untersuchen haben, ob die an die neuen Patentansprüche angepaßte Beschreibung den Erfordernissen des Übereinkommens, insbesondere Art. 123 EPÜ genügt und ob, falls die vorgenommenen Änderungen als über den ursprünglichen Inhalt der Anmeldung hinausgehend angesehen werden sollten, die diesbezüglichen Bedenken im Sinne der Überlegungen von Abschnitt II der Beschwerdebegründung ausgeräumt werden können.

5. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde von der Beschwerdeführerin nicht beantragt, doch hat die Kammer im Hinblick auf die Stattgabe der Beschwerde von sich aus untersucht, ob eine solche anzuordnen ist. Dies wäre auf Grund von Regel 67 EPÜ dann der Fall, wenn ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegen sollte.
- 5.1 Die Anmelderin hat hilfsweise ihre Bereitschaft zu Änderung der Unterlagen angedeutet, falls die Argumente zugunsten einer ordnungsgemäßen Hinterlegung der ATCC-Stämme nicht durchgreifen sollten. Dabei wurde zwar das Wort "hilfsweise" verwendet, ein formeller Hilfsantrag, der hätte beschieden werden müssen, wurde jedoch nicht gestellt. Im Hinblick darauf hätte es zwar den Grundsätzen der Verfahrensökonomie entsprochen, eine Zurückweisung zunächst nur für den Fall anzudrohen, daß nicht jeglicher Hinweis auf nicht ordnungsgemäß hinterlegte Stämme aus den Anmeldeunterlagen entfernt würde, und der Anmelderin so eine Gelegenheit zu entsprechenden Änderungen zu geben; ein die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigender Verfahrensmangel allein aus diesem Grunde kann jedoch in der unmittelbaren Zurückweisung nicht gesehen werden.
- 5.2 Dagegen stützt sich die angefochtene Entscheidung, wie unter Punkt 4 der Entscheidungsgründe ausgeführt, auf "weitere Umstände", die ausdrücklich als "für die Beurteilung des Falles ... von Bedeutung" bezeichnet werden. Dabei handelt es sich vor allem um die als "Anlagen 1 bis 3" bezeichneten Schreiben der Hinterlegungsstelle ATCC an eine Drittfirma, von denen die Beschwerdeführerin im ersten Satz ihrer Beschwerdebegründung auch erklärt hat, sie seien ihr "bisher nicht bekannt" gewesen. Zwar schließt die angefochtene Entscheidung auf Seite 7, Absatz 2, Überzeugend aus bereits vorher gemachten Äußerungen der Beschwerdeführerin, daß die Stämme ATCC 31384 und ATCC 31385 von dieser bewußt, also

unentschuldigbar nicht freigegeben worden seien; doch ist dies deswegen unerheblich, weil die Bezugnahmen auf diese ATCC-Nummern zur Zeit der angefochtenen Entscheidung nicht mehr in den Unterlagen enthalten waren. Zur Folgerung, daß das Gleiche auch für die Stämme ATCC 31455 bis 31460 geltend haben müsse, um deren nicht ordnungsgemäße Hinterlegung es in der angefochtenen Entscheidung allein noch ging, gelangt die Prüfungsabteilung erst unter Heranziehung der Anlagen 1 bis 3, also von neuen Gründen, zu denen sich die Anmelderin noch nicht hatte äußern können (Seite 8, Zeilen 4 bis 6, der angefochtenen Entscheidung). Demnach liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne eines Verstoßes ^{gegen} / Art. 113 (1) EPÜ vor, der bei Stattgabe der Beschwerde zu einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr führen muß.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird, wie folgt, entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

B A Norman

Der Vorsitzende:

K Jahn