

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



Aktenzeichen / Case Number / N° du recours :

T 266/86

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande :

82 100 414.0

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

56658

Bezeichnung der Erfindung:
Title of invention:
Titre de l'invention :

Verfahren zur Veränderung von Mikrostruk-
turen in polydispersen wässrigen Systemen

Klassifikation / Classification / Classement :

A 23 C 9/142

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du

14.10.86

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Milchwirtschaftliche Förderungs-
gesellschaft mbH

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ / EPC / CBE

Art. 109, Regel 67 und 86 (3) EPÜ

Kennwort / Keyword / Mot clé :

Verweigerte Zustimmung zu weiterer Anspruchsänderung -
Wesentlicher Verfahrensmangel - Zurückweisung wegen anmelderi-
schen Versehens, das der Prüfungsabteilung hätte auffallen
müssen -
Pflicht zur Abhilfe zulässiger und begründeter Beschwerde

Leitsatz / Headnote / Sommaire



Aktenzeichen: T 266 /86

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 14.10. 1986

Beschwerdeführer: Milchwirtschaftliche Förderungsgesellschaft
mbH Niedersachsen
Seelhorststraße 4
D-3000 Hannover 1

Vertreter: Lorenz, Eduard
Rechtsanwälte
Lorenz, Eduard - Seidler, Bernhard
Seidler, Margrit - Gossel, Hans-K.
Philipps, Ina, Dr.
Widenmayertrasse 23
D-8000 München 22

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung
020 des Europäischen Patentamts vom
9. Mai 1986, mit der die europäische
Patentanmeldung Nr. 82 100 414.0
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony
Mitglied: J. Arbouw
Mitglied: R. Schulte

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 21. Januar 1982 mit deutscher Priorität vom 21. Januar 1981 eingereichte europäische Patentanmeldung 82 100 414.0 (Publikations-Nr. 56 658) wurde von der Prüfungsabteilung 020 durch Entscheidung vom 9. Mai 1986 zurückgewiesen. Zum Zeitpunkt der Entscheidung lagen der Prüfungsabteilung als geltende Anspruchsfassung die am 7. November 1985 eingegangenen vier Ansprüche vor, deren erster folgendermaßen lautete:

"Verfahren zur Veränderung von Mikrostrukturen in polydispersen, wäßrigen Systemen, in denen die Inhaltsstoffe in Lösung vorliegen, mit Hilfe von an sich bekannten Trennverfahren, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere systematische Konzentrierbehandlungen durchgeführt werden, wobei zunächst ein Konzentrat hergestellt wird und dieses teilweise wieder mit Ausgangsflüssigkeit vermischt wird, und die erhaltene Mischung einer oder mehreren weiteren Trennbehandlungen unterzogen wird."

- II. Die Zurückweisung erfolgte auf Grund von Art. 97 in Verbindung mit Regel 86 (3) EPÜ, weil die Anmelderin trotz einer Ankündigung der Prüfungsabteilung im Bescheid vom 6. Mai 1985 (Seite 3, Absatz 1), eine weitere Abänderung des Anspruchs nicht mehr zuzulassen, dennoch einen solchen vorgelegt habe, noch dazu unter radikaler Abänderung des vorher geltenden Anspruches, wobei vorher gerügte und beseitigte Mängel wieder eingeführt worden seien (Entscheidung, Seite 6, Absatz 3, und Seite 7).

Daher sei es nicht mehr darauf angekommen, ob die Argumente der Anmelderin hinsichtlich Art. 56 EPÜ durchgreifen oder nicht, da sie auf einen nach R. 86 (3)

EPÜ nicht zugelassenen Gegenstand gerichtet gewesen seien.

III. Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin am 11. Juli 1986 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde eingelegt und diese am 31. Juli 1986 begründet. Sie macht sinngemäß geltend, daß mit der Eingabe vom 7. November 1985 - wie aus den eingehenden Erläuterungen zu Anspruch 1 in der Fassung vom 16. August 1984 ersichtlich - absichtsgemäß kein neuer Anspruch 1, sondern lediglich den Forderungen der Prüfungsabteilung entsprechende neue Ansprüche 2 bis 4 (hervorgegangen aus den früheren Ansprüchen 2 bis 6 durch die verlangte Streichung der Ansprüche 2 und 6 sowie entsprechende Umnummerierung der übrigen Ansprüche) vorgelegt werden sollten. Rein versehentlich sei zusammen mit den neuen Ansprüchen 2 bis 4 auch Anspruch 1 in der Fassung vom 28. Mai 1983 nochmals eingereicht worden. Es gelte jedoch weiterhin Anspruch 1 in der Fassung vom 16. August 1984, wie folgt:

"Verfahren zur Vereinheitlichung der Struktur der Eiweißstoffe von Milch, dadurch gekennzeichnet, daß man

- a) eine Teilmenge der Milch durch Ultrafiltration auf mindestens den eineinhalbfachen Wert der Eiweißbestandteile vorkonzentriert,
- b) das erhaltene Vorkonzentrat mit der Restmenge der Milch vermischt,
- c) die erhaltene Mischung durch Ultrafiltration auf mindestens den eineinhalbfachen Wert der Eiweißbestandteile konzentriert,

- d) aus dem erhaltenen Konzentrat einen Teil des Wassers durch Vakuumverdampfung oder Umkehrosmose bei einer Temperatur unter 65°C entzieht,
- e) das erhaltene Konzentrat einer nochmaligen Ultrafiltration unterwirft,
- f) das erhaltene Konzentrat mit dem in der Stufe d) erhaltenen Wasser rückvermischt,
- g) die in der Stufe f) erhaltene Mischung und das bei den Ultrafiltrationen erhaltene Filtrat einer getrennten Hitzebehandlung bei jeweils bis zu 85°C unterwirft, und
- h) die beiden Phasen der Stufe g) rückvermischt."

Auf Grund der oben erwähnten Erläuterungen in der Eingabe vom 7. November 1985 hätte die Prüfungsabteilung das vorgekommene Versehen ohne weiteres erkennen können, so daß die Zurückweisung der Anmeldung auf einem Verfahrensfehler beruhe. Sie beantragt daher, "der Beschwerde stattzugeben" (d.h. sinngemäß, die angefochtene Entscheidung aufzuheben), die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen und das Prüfungsverfahren auf der Grundlage des Anspruches 1 vom 16.8.84 und der Ansprüche 2 bis 4 vom 7.11.85 fortzusetzen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht Art. 106 bis 108 sowie R. 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Die nunmehr zweifelsfrei geltenden Ansprüche 1 bis 4 in der Fassung vom 16.8.84 bzw. 7.11.85 verletzen die Regel

86 (3) EPÜ nicht. Da somit der einzige Zurückweisungsgrund ausgeräumt ist, ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben; weil jedoch die Vorinstanz die Frage, ob die Anmeldung Art. 56 EPÜ entspricht, nicht entschieden, sondern ausdrücklich offengelassen hat, muß die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an die Vorinstanz zurückverwiesen werden.

3. Ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr begründet die Beschwerdeführerin mit einem Verfahrensmangel, der darin bestanden habe, daß die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurückgewiesen habe, obwohl sie "hätte erkennen können", daß es sich bei dem vermeintlichen Verstoß gegen R. 86 (3) EPÜ um ein Versehen handelte.
4. Bei einem sorgfältigen Studium der Eingabe vom 7. November 1985 hätte es der Prüfungsabteilung nicht entgehen dürfen, daß zwar entgegen ihrer Warnung, weitere Änderungen des Anspruches nicht zuzulassen, ein neu formulierter Anspruch eingereicht worden war, daß aber die erläuternden Bemerkungen zum Patentanspruch 1 im Schriftsatz vom 7. November 1985 in keiner Weise zu dem mit diesem Schriftsatz eingereichten Anspruch 1 paßten, weil die Erläuterungen sich auf die Merkmale a) bis h) des Anspruches 1 beziehen, die der gleichzeitig eingereichte Anspruch 1 aber nicht enthält, wohl dagegen der bis dahin geltende Anspruch. Auch die gleichzeitig eingereichten Beweismittel, nämlich die elektronenmikroskopischen Aufnahmen, beziehen sich ausdrücklich auf die einzelnen mit Buchstaben gekennzeichneten Verfahrensschritte, die der gleichzeitig eingereichte Anspruch 1 nicht enthält. Zumindest diese auffällige Diskrepanz hätte der Prüfungsabteilung bei der zu fordernden sorgfältigen Bearbeitung nicht verborgen bleiben können. Bei Erkennen dieser auffälligen Diskrepanz wäre es die Pflicht der Prüfungsab-

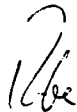
teilung gewesen, sich in geeigneter Weise, z.B. durch einen kurzen Telefonanruf, zu vergewissern, welcher Anspruch 1 nun gelten solle, der im Schreiben vom 7. November 1985 und in den Beweismitteln in Bezug genommene Anspruch 1 vom 16. August 1984 oder der nicht erläuterte, aber dem Schreiben vom 7. November 1985 beige-fügte Anspruch 1. Eine solche Verfahrensweise hätte einer ordnungsgemäßen und angemessenen Sachbehandlung ent-sprochen. Hätte die Prüfungsabteilung sie angewandt, so wäre der Erlaß eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen, weil durch die Rückfrage das Versehen der Vertreter der Anmelderin ohne weiteres klargestellt worden wäre. Damit hätte sich die Erhebung der Beschwerde erübrigt, und die Einzahlung der Beschwerdegebühr wäre nicht erforderlich gewesen. Da somit ein wesentlicher Ver-fahrensmangel gegeben ist, entspricht es der Billigkeit, die Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ zurückzuzahlen.

5. Aber selbst wenn die Prüfungsabteilung die auffällige Diskrepanz zwischen Inhalt des Schriftsatzes vom 7. November 1985 einerseits und der Fassung des einge-reichten Anspruches 1 andererseits bei der Einreichung des Schriftsatzes vom 7. November 1985 nicht bemerkt haben sollte, so wurde sie darauf durch den Inhalt der Beschwer-debegründung ausführlich hingewiesen. Da die Beschwerde den Grund für die Zurückweisung der Anmeldung beseitigte, hätte die Prüfungsabteilung der Beschwerde gemäß Artikel 109 EPÜ abhelfen müssen. Dabei hätte sie aus den unter 4. angeführten Gründen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ anordnen müssen.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen****wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zur Fortsetzung des Verfahrens auf der Grundlage folgender Unterlagen zurückverwiesen:
 - Anspruch 1 vom 16. August 1984,
 - Ansprüche 2 bis 4 vom 7. November 1985,
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:



Der Vorsitzende:



Schm 20.10.86

JA
20.10.86