

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



Aktenzeichen / Case Number / N<sup>o</sup> du recours : T 53/89 - 3.3.1

Anmeldenummer / Filing No / N<sup>o</sup> de la demande : 84 116 032.8

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N<sup>o</sup> de la publication : 0 159 410

Bezeichnung der Erfindung: Gelenkimplantat

Title of invention:

Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : A 61 L 27/00

### ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 6. Juli 1989

Anmelder / Applicant / Demandeur : Gebrüder Sulzer AG

Patentinhaber / Proprietor of the patent /  
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ / EPC / CBE Art. 123 (2) EPÜ

Schlagwort / Keyword / Mot clé : Unzulässige Änderung - im Beschwerdeverfahren  
beseitigt

Leitsatz / Headnote / Sommaire

**Europäisches  
Patentamt**

**European Patent  
Office**

**Office européen  
des brevets**

**Beschwerdekammern**

**Boards of Appeal**

**Chambres de recours**

**Aktenzeichen: T 53/89 - 3.3.1**



**ENTSCHEIDUNG  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 6. Juli 1989**

**Beschwerdeführer:**

Gebrüder Sulzer AG  
CH-8401 Winterthur

**Vertreter:**

Dipl.-Ing. H. Marsch  
Dipl.-Ing. K. Sparing  
Dipl.-Phys. Dr. W. H. Röhl  
Patentanwälte  
Rethelstraße 123  
D-4000 Düsseldorf

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung 001 des Europäischen Patentamts vom 18. Oktober 1988, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 84 116 032.8 aufgrund des Artikels 97(1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** F. Antony

**Mitglieder:** R. Spangenberg  
T. Stephens-Ofner

## Sachverhalt und Anträge

I. Die am 21. Dezember 1984 mit schweizerischer Priorität vom 27. März 1984 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 84 116 032.8 (Publikationsnummer 159 410) wurde von der Prüfungsabteilung mit Entscheidung vom 18. Oktober 1988 zurückgewiesen.

II. Die Zurückweisung erfolgte auf der Grundlage von vier Patentansprüchen (eingegangen am 7. Mai 1987, berichtigt gemäß telefonischer Rücksprache vom 12. April 1988), deren einziger unabhängiger folgendermaßen lautete:

"1. Gelenkimplantat für die Implantation in den lebenden Körper aus zwei Gleitpartnern mit aufeinander gleitend bewegten Gelenkflächen, die mit einer Beschichtung versehen sind, wobei der eine Partner eine Titannitrid (TiN)-Schicht trägt, dadurch gekennzeichnet, daß der andere Gleitpartner mit Titankarbid (TiC) oder Titan-carbonitrid (TiCN) beschichtet ist."

Hinsichtlich der Entscheidungsgründe bezog sich die genannte Entscheidung auf den vorangegangenen Bescheid vom 18. Mai 1988, worin ausgeführt worden war, daß die im Anspruch 1 enthaltene Merkmalskombination Titan-nitrid/Titancarbonitrid eine neue Untergruppe darstelle, die aus den ursprünglichen Unterlagen nicht eindeutig herleitbar sei. Es liege daher eine unzulässige Änderung im Sinne von Art. 123 (2) EPÜ vor.

III. Gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung hat die Anmelderin (Beschwerdeführerin) am 21. Dezember 1988 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr mit einem auch bereits eine Begründung enthaltenden Schriftsatz Beschwerde erhoben und ihre Anmeldung

zunächst im zurückgewiesenen Umfang verteidigt. Nach einer Mitteilung der Kammer, worin die Erfolgsaussichten der Beschwerde als sehr gering bezeichnet wurden, hat die Beschwerdeführerin dann neue Anspruchssätze (Hauptantrag und drei Hilfsanträge) vorgelegt.

- IV. Im Verlaufe der mündlichen Verhandlung am 6. Juli 1989 stellt die Beschwerdeführerin schließlich statt dessen den alleinigen Antrag, das Patent auf der Grundlage von vier Ansprüchen zu erteilen, deren erster lautet, wie folgt:

"Gelenkimplantat für die Implantation in den lebenden Körper, bestehend aus zwei Gleitpartnern mit aufeinander gleitend bewegten Gleitflächen, die mit einer Hartstoffbeschichtung aus einem Metallkarbid, -nitrid, -carbonitrid, -borid oder -silizid versehen sind, wobei der weichere der beiden Hartstoffe auf den operativ leichter auswechselbaren Gleitpartner aufgebracht ist."

Diese Ansprüche seien durch die Erstunterlagen vollständig gedeckt und somit unter Art. 123 (2) EPÜ nicht zu beanstanden.

- V. Am Schluß der Verhandlung verkündet der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Der Zurückweisungsgrund der Vorinstanz ist durch die Vorlage eines neuen Anspruchssatzes ausgeräumt, in dem

die beanstandete spezielle Merkmalskombination nicht mehr genannt ist.

3. Der nunmehr geltende Anspruch 1 findet seine Stütze in den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 3; und zwar entspricht der erste Teil (vor dem Wort "wobei") des neuen mit nur unwesentlichen redaktionellen Änderungen dem ursprünglichen Anspruch 1, wogegen sein zweiter Teil - abgesehen von einer redaktionellen Änderung, die der Beanstandung unter Punkt 5 des vorinstanzlichen Bescheides vom 19. Januar 1987 Rechnung trägt (Ersatz des im ursprünglichen Anspruch 3 verwendeten Ausdruckes "relativ leicht ersetzbar" durch den im Zusammenhang mit einem Gelenkimplantat inhaltsgleichen Ausdruck "operativ leichter auswechselbar") - mit dem ursprünglichen Anspruch 3 übereinstimmt. Die resultierende Merkmalskombination ist daher unter dem Gesichtspunkt des Art. 123 (2) EPÜ nicht zu beanstanden.
4. Die geltenden Ansprüche 2 bis 4 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 4, 2 bzw. 5 und sind daher ebenfalls formal in Ordnung.
5. Die Prüfungsabteilung hat die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit des Anmeldungsgegenstandes noch nicht abschließend beurteilt; insbesondere lagen ihr die jetzt geltenden, in wesentlichen Punkten geänderten Ansprüche noch gar nicht zur Beurteilung vor. Außerdem ist eine Anpassung der Beschreibung an die neuen Ansprüche noch nicht erfolgt. Deshalb hält es die Kammer für angebracht, die Sache zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die Vorinstanz zurückzuverweisen.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

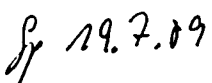
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche an die Vorinstanz zurückverwiesen.

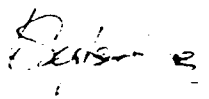
Der Geschäftsstellenbeamte:

  
J. Rückerl

Der Vorsitzende:

  
F. Antony

  
02519

  
...