

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im Abl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 18. Februar 1994

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0652/90 - 3.2.2
Anmeldenummer: 86112680.3
Veröffentlichungsnummer: 0216280
IPC: C23F 11/14, C10M 173/02
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Verwendung von Alkenylbernsteinsäurehalbamiden als
Korrosionsschutzmittel

Anmelder:
Hoechst AG

Einsprechender:
-

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 54, 56, 111(1), 123(2)

Schlagwort:
"Zurückverweisung - neue Ansprüche"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:



**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
des brevets**

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0652/90 - 3.2.2

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2
vom 18. Februar 1994

Beschwerdeführer: Hoechst AG
Zentrale Patentabteilung
D - 65926 Frankfurt am Main (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 1. März 1990, mit
der die europäische Patentanmeldung
Nr. 86112680.3 aufgrund des Artikels 97 (1)
EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Seidenschwarz
Mitglieder: P. Dropmann
G. Davies

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer hat gegen die am 1. März 1990 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die Anmeldung Nr. 86 112 680.3 zurückgewiesen wurde, die am 7. Mai 1990 eingegangene Beschwerde eingelegt und am selben Tag die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung ging am 9. Juli 1990 ein.

Die Prüfungsabteilung war zu der Auffassung gelangt, daß die Anmeldung im Hinblick auf die Entgegenhaltungen

(1) DE-B-1 149 843,

(2) US-A-3 903 005 und

(3) EP-A-0 144 738

den Erfordernissen des Artikels 52 (1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ (erfinderische Tätigkeit) nicht genüge.

II. Mit Bescheid vom 3. August 1992 führte die Kammer die in der Beschreibungseinleitung der vorliegenden Anmeldung erwähnte Offenlegungsschrift

(4) DE-A-3 300 874

sowie die Druckschrift

(5) US-A-2 490 744

in das Verfahren ein. Während einer telefonischen Rücksprache mit dem Beschwerdeführer am 9. November 1993 (vgl. das mit Bescheid vom 29. Dezember 1993 zugestellte

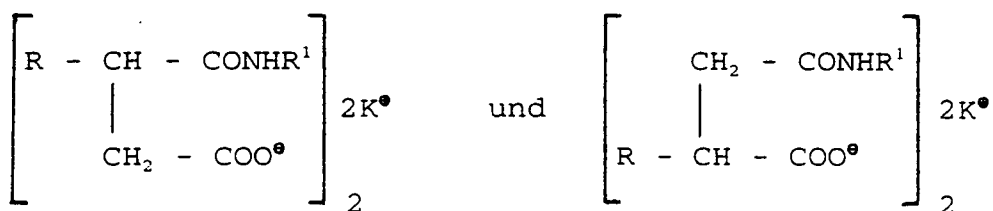
Protokoll) erhob die Kammer Einwände gemäß Artikel 54 (1) und (2) EPÜ (Neuheit), Artikel 56 EPÜ (erfinderische Tätigkeit) sowie Artikel 123 (2) EPÜ (unzulässige Änderung).

Mit Eingabe vom 26. Januar 1994, eingegangen am 31. Januar 1994, legte der Beschwerdeführer als Ersatz für die bisherigen Ansprüche gemäß den Haupt- und Hilfsanträgen einen einzigen neuen Anspruchssatz (Ansprüche 1 und 2) vor.

III. Der Beschwerdeführer beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

IV. Die geltenden Ansprüche lauten nach Ergänzung der Obergrenze des bevorzugten Konzentrationsbereichs im Anspruch 2 wie folgt:

"1. Verwendung von Alkenylbernsteinsäurehalbamiden der Formeln



wobei

R C₆-C₁₈-Alkenyl, vorzugsweise C₉-C₁₂-Alkenyl,

R¹ C₁₂-C₁₃-Alkyl, vorzugsweise C₁₂-C₁₄-Alkyl und

K ein Natriumion und ein Tri-(2-Hydroxyethyl)-ammoniumion bedeuten,

als Korrosionsschutzmittel in Kühlschmiermitteln, insbesondere in Bohr-, Schneid- und Walzflüssigkeiten.

2. Verwendung von Alkenylbernsteinsäurehalbamiden der Formeln nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Konzentration des Halbamids im Kühlschmiermittel 0,1 bis 10 Gew.-%, bevorzugt 2 bis 5 Gew.-%, beträgt."

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die geltenden Ansprüche genügen der Vorschrift des Artikels 123 (2) EPÜ. Der ursprüngliche Patentanspruch war zwar auf die Verwendung bestimmter Alkenylbernsteinsäurehalbamide u. a. in Form ihrer Alkali- **oder** Alkanolaminsalze gerichtet (vgl. den ursprünglichen Anspruch sowie Seite 2, erster Absatz der Beschreibung). Die in den Tabellen 2 und 3 der Anmeldungsbeschreibung genannten Beispiele, die Natrium-Triethanolaminsalze betreffen, rechtfertigen es aber, das Patentbegehren auf die Verwendung der Halbamide in Form ihrer Natrium-Triethanolaminsalze, also ihrer Mischsalze, abzustellen.

Im Anspruch 1 ist jedoch zur Klarstellung "K" durch "K[•]" zu ersetzen.

3. Der Beschwerdeführer hat die Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz beantragt. Diesem Antrag wird gemäß Artikel 111 (1) EPÜ stattgegeben. Die Kammer sieht eine weitere Prüfung durch die erste Instanz auf der Basis der geltenden Ansprüche als erforderlich an, nachdem der Beschwerdeführer nach der Einführung neuer relevanter Druckschriften in das Verfahren das Patentbegehren gegenüber dem ursprünglichen Anspruch derart geändert hat, daß es von diesem Anspruch nicht mehr umfaßt wird und somit eventuell auch nicht

recherchiert worden ist. Die Verwendung eines bestimmten Mischsalzes von Alkenylbernsteinsäurehalbamiden war bisher nicht Gegenstand des Prüfungsverfahrens.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

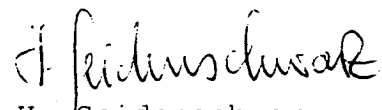
Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:



S. Fabiani

Der Vorsitzende:



H. Seidenschwarz