

A		B		C	X
---	--	---	--	---	---

Aktenzeichen: T 0479/92 - 3.4.2  
Anmeldenummer: 87 810 159.1  
Veröffentlichungs-Nr.: 0 241 415  
Klassifikation: C25D 11/22, C25D 3/22  
Bezeichnung der Erfindung: Saurer zinn-(II)-haltiger Elektrolyt

**ENTSCHEIDUNG**  
vom 19. November 1993

Anmelder: SANDOZ AG, et al  
Patentinhaber: -  
Einsprechender: -  
Stichwort: -  
EPÜ: Art. 82  
Schlagwort: "Einheitlichkeit - bejaht"

**Leitsatz**  
**Orientierungssatz**



Aktenzeichen: T 0479/92 - 3.4.2

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2  
vom 19. November 1993

**Beschwerdeführer:** SANDOZ AG  
Lichtstraße 35  
CH - 4002 Basel (CH)

**Vertreter:** -

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 26. März 1991, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 87 810 159.1 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

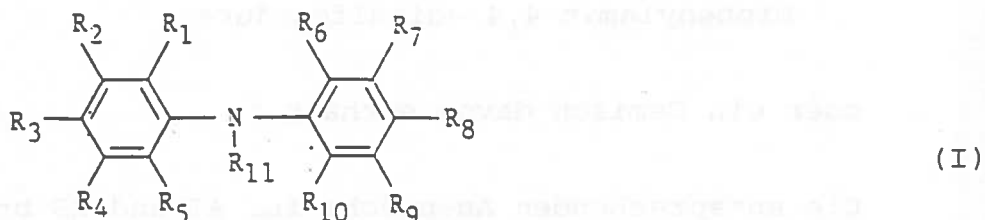
**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** E. Turrini  
**Mitglieder:** C. Black  
M.V.E. Lewenton

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die europäische Patentanmeldung 87 810 159.1 (Veröffentlichungsnummer 0 241 415) wurde von der Prüfungsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen, daß die gemäß Artikel 82 EPÜ erforderliche Einheitlichkeit der Erfindung fehle.
- II. Der Entscheidung lagen die am 23. November 1990 eingegangenen Ansprüche 1 bis 9 sowie der gesonderte Satz von Ansprüchen 1 bis 5 für Österreich (AT) und Spanien (ES) und eine angepaßte Beschreibung zugrunde, wovon die Ansprüche 1 und 7 (Vertragsstaaten außer AT, ES) wie folgt lauten:

"1. Verfahren zum Färben von anodisch erzeugten Oxidschichten auf Aluminium oder Aluminiumlegierungen, dadurch gekennzeichnet, daß man einen sauren Sn(II)-haltigen Elektrolyten einsetzt, welcher durch Zusatz einer in saurem Medium löslichen Verbindung der Formel I,



worin  $R_1$  bis  $R_{10}$  unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen (höchstens einmal in jedem Ring), Nitro (höchstens einmal in jedem Ring),  $-COOM$  (höchstens zwei in jedem Ring),  $-SO_3M$  (höchstens zwei in jedem Ring),  $C_{1-4}$ Alkyl,  $-NH_2$  (höchstens zwei in jedem Ring) oder Phenylamino (höchstens einmal in jedem Ring) bedeuten,  $R_{11}$  für Wasserstoff,  $C_{1-4}$ Alkyl, Hydroxy- $C_{1-4}$ alkyl, Phenyl oder eine Gruppe  $-(B-O)_n-R_{12}$  (a) steht, wobei jedes B,

unabhängig voneinander, für  $-C_2H_4-$ ,  $C_3H_6-$  oder  $-C_4H_8-$ , n für eine Zahl von 1 bis 20, und  $R_{12}$  für Wasserstoff,  $-SO_3M$  oder  $-CH_2COOM$  stehen, und M Wasserstoff oder ein Kation bedeutet, oder einer Mischung solcher Verbindungen der Formel I stabilisiert ist."

"7. Saurer Sn(II)-haltiger Elektrolyt für das Färben von anodisch erzeugten Oxidschichten auf Aluminium oder Aluminiumlegierungen, dadurch gekennzeichnet, daß der Elektrolyt eine Verbindung aus der Reihe

2-Amino-diphenylamin

4-Amino-diphenylamin

4-Amino-diphenylamin-2-carbonsäure

Diphenylamin-4-sulfonsäure

2-Amino-diphenylamin-4-sulfonsäure

4-Amino-diphenylamin-2-sulfonsäure

4,4'-Diamino-diphenylamin-2-sulfonsäure

4'-Amino-4-nitrodiphenylamin-2-sulfonsäure

1-Amino-2,4-di(phenylamino)benzol-5-sulfonsäure

und

Diphenylamin-4,4'-disulfonsäure

oder ein Gemisch davon enthält."

Die entsprechenden Ansprüche für AT und ES brauchen hier nicht wiedergegeben zu werden, weil die gleichen Überlegungen für diese gelten.

III. In ihrer Entscheidung stellte die Prüfungsabteilung fest, daß der Gegenstand der gültigen Sachansprüche 7 bis 9 im Hinblick auf die Offenbarung in FR-A-2 095 375 (D1) und GB-A-1 089 479 (D2) im Vergleich zu den entsprechenden ursprünglichen eingereichten Ansprüchen auf die in der Beschreibung spezifisch genannten Diphenylamin-

verbindungen beschränkt werden müßte. Infolgedessen lag den Verfahrensansprüchen 1 bis 6 eine andere Aufgabenstellung und Lösung wie den Ansprüchen 7 bis 9 zugrunde.

- IV. Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin die vorliegende Beschwerde eingelegt. Sie beantragt als Hauptantrag den vollumfänglichen Widerruf der Zurückweisung und unmittelbare Erteilung der Anmeldung im Umfang der in Abschnitt II oben erwähnten Dokumente oder Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung mit entsprechender Weisung. Außerdem liegen zwei Hilfsanträge I und II vor, sowie ein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Ferner wird hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

#### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Gegenstand des Anspruchs 1 ist ein Verfahren zum Färben von anodisch erzeugten Oxidschichten auf Aluminium oder Aluminiumlegierungen unter Verwendung eines sauren Sn(II)-haltigen Elektrolyten, welcher durch Zusatz einer Verbindung der Formel I (vgl. Abschnitt II oben) stabilisiert ist. Unter Stabilisierung ist die Verhinderung einer Oxidierung Sn(II) zu Sn(IV) zu verstehen (vgl. die Beschreibungseinleitung, Seiten 1 und 2). Anspruch 7 ist auf die beim Verfahren gemäß Anspruch 1 eingesetzten stabilisierten Elektrolyten gerichtet. Weil Elektrolyten, die eine Zusammensetzung enthalten, die derjenigen gemäß Anspruch 1 entspricht, aus D1 und D2 bekannt sind, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 auf die von der Beschreibung genannten Diphenylaminverbindungen beschränkt. Der Gegenstand des Anspruchs 7 ist deshalb neu gegenüber der Offenbarung in

D1 und D2; die Frage der erfinderischen Tätigkeit ist seitens der Prüfungsabteilung nicht erörtert worden. Sie vertrat vielmehr die Auffassung, daß Uneinheitlichkeit *a posteriori* zwischen den Ansprüchen 1 und 7 bestand.

3. Diese Auffassung kann die Kammer nicht teilen. Durch die Zusammensetzung der in D1 und D2 offenbarten Elektrolyten wird erreicht, daß bei der elektrochemischen Abschneidung von Zinn der Bereich von brauchbaren Stromdichten erweitert wird. Die allgemeine erfinderische Idee, wodurch die Gegenstände der Ansprüche 1 und 7 verbunden werden, nämlich die Stabilisierung gegen Oxidierung von sauren SnII-haltigen Elektrolyten durch Zusatz von besonderen Diphenylaminverbindungen, ist deshalb neu.

Ob diese Idee naheliegend ist oder nicht, ist nach Meinung der Kammer nicht nachgewiesen. Allermindestens ist der vorliegende kein klarer Fall, wie in der Richtlinie, Teil C (Kapitel III) 7.7, erwähnt ist. Die Prüfungsabteilung hat nämlich in ihrem Bescheid vom 5. April 1990 geltend gemacht, daß den Gegenständen der jetzt gültigen Ansprüche 1 und 7 nicht dieselbe Aufgabenstellung und Lösung zugrundelagen, weil eine Stabilisierung im Sinne der Streitanmeldung aus D1 und D2 mittels sehr ähnlicher Aminzusätze bereits bekannt wurde. Die Prüfungsabteilung hat aber nicht erklärt, in welcher Weise die Stabilisierung gemäß der Streitanmeldung mit der Erweiterung des Bereichs der Stromdichte gemäß D1 und D2 zu vergleichen ist. *Prima facie* sind deshalb keine unterschiedlichen Aufgabenstellungen und Lösungen in den jetzt gültigen Ansprüchen zu sehen, so daß der Einwand der Prüfungsabteilung wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht gerechtfertigt ist, was auch für den gesonderten Anspruchssatz für AT und ES gilt.

4. Die Prüfungsabteilung hat zurecht Anspruch 7 unter Hinweis auf die Richtlinien C III 4.8 interpretiert, daß

durch den Wortlaut "für das Färben von anodisch erzeugten Oxidschichten auf Aluminium oder Aluminiumlegierung" der Gegenstand des Anspruchs nicht eingeschränkt ist. Es geht hier aber um die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit, nicht von Einheitlichkeit der Erfindung.

5. Es ist durchaus möglich, daß die Diphenylamino-verbindungen gemäß Anspruch 7 andere Wirkungen, insbesondere eine Erweiterung des Bereichs der Stromdichte zeigen könnten. Dies ist aber kein Indiz für mangelnde Einheitlichkeit - vgl. die Entscheidung W 32/88, ABl. EPA 1990, 138, die mit einer analogen Sachlage, allerdings mit Bezug auf das Widerspruchsverfahren gemäß PCT zu tun hat. Abschnitt 6, zweiter Absatz der Entscheidungsgründe (deutsche Übersetzung) lautet wie folgt:

"In Regel 13.2 ii) PCT ist nämlich klar und deutlich angegeben, daß insbesondere ein Verfahren und eine zu seiner Ausführung besonders entwickelte Vorrichtung vorbehaltlos als durch ein und dieselbe allgemeine erfinderische Idee verbunden gelten. Es liegt im übrigen auf der Hand, daß das Vorhandensein anderer Verwendungsmöglichkeiten für die Vorrichtung nicht zwangsläufig die Verbindung hinfällig macht, die in einem solchen Fall zwischen den beiden Erfindungen besteht."

Ähnliche analoge Angaben sind in den Richtlinien C III 7.3, zweiter Absatz und C III 7 3a, letzter Absatz zu finden.

6. Wie gesagt, ist die Prüfungsabteilung auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit nicht eingegangen. Zwar hat die Beschwerdeführerin in Abschnitt 7 der Beschwerdebegründung zu dieser Frage Stellung genommen. Hier wird aber Diphenylaminosulfonsäure mit den "aus dem Stand der

Technik bekannten" Diphenylaminen verglichen. Anspruch 7 ist aber nicht auf Diphenylaminsulfonsäuren beschränkt; auch sind die Verbindungen 2-Amino-diphenylamin und 4-Amino-diphenylamin umfaßt, die sehr ähnlich der aus D1 und D2 bekannten Verbindung 2,4-Diamino-diphenylamin sind. Auf diese Frage muß daher näher eingegangen werden.

Um einen Instanzverlust zu vermeiden, macht somit die Kammer von der ihr in Artikel 111 (1) EPÜ eingeräumten Befugnis Gebrauch und verweist die Angelegenheit zur weiteren Prüfung auf erfinderische Tätigkeit sowie die übrigen Erfordernisse des EPÜ an die erste Instanz zurück.

7. Da der zweiten Alternative des Hauptantrags stattgegeben wird, ist der Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung gegenstandslos.
8. Aus demselben Grund braucht sich die Kammer nicht mit den Hilfsanträgen zu befassen.
9. Die Beschwerdeführerin beantragt ferner, über eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu befinden. Weil dieser Antrag schon mit der Beschwerdebegründung eingegangen ist, hat er nicht mit der Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) zu tun, weil die zusätzliche Summe von DEM 200,- erst am 2. April 1992 eingegangen ist. Über den Antrag auf Gebührenermäßigung wird der Formalsachbearbeiter noch zu entscheiden haben. Es handelt sich daher um eine Rückzahlung gemäß Regel 67 EPÜ.

Der Antrag ist nicht *expressis verbis* in der Beschwerdebegründung begründet. In Abschnitt 5 wird aber der Prüfungsabteilung vorgeworfen, eine Würdigung der von der Anmelderin vorgebrachten Argumente nicht vorgenommen zu haben. Zwar hat sich die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung im wesentlichen auf die Ausführungen in den

Prüfungsbescheiden gestützt. Nach Meinung der Kammer ist dem in Abschnitt III oben angegebenen Hauptargument nicht seitens der Anmelderin während des Prüfungsverfahrens Rechnung getragen worden. Aus diesem Grund ist daher die Auffassung der Prüfungsabteilung, daß die Ausführungen der Anmelderin nicht überzeugen angesehen wurden, als gerechtfertigt zu betrachten. Somit sieht die Beschwerdekammer keinen Verfahrensmangel, geschweige denn einen wesentlichen Verfahrensmangel, der eine Rückzahlung rechtfertigt.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung auf der Grundlage des Hauptantrags (zweite Alternative) der Beschwerdeführerin an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Beschwerdegebühr ist nicht zurückzuzahlen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

E. Turrini

