

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [] Veröffentlichung im ABl.
(B) [X] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [] An Vorsitzende
(D) [] Keine Verteilung

E N T S C H E I D U N G
vom 19. Juli 2001

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0131/99 - 3.4.2

Anmeldenummer: 92921068.0

Veröffentlichungsnummer: 0607235

IPC: G01N 21/39

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zur spurenanalytischen
Konzentrationsbestimmung von sich in einem Trägergas
befindenden Molekülen

Anmelder:

GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 88, 97
EPÜ R. 29(4), 31

Schlagwort:

"Befugnis der Prüfungsabteilung, den Gegenstand von abhängigen
Ansprüchen auf dessen Patentfähigkeit zu prüfen, wenn der
unabhängige Anspruch, auf den sie rückbezogen sind, gewährbar
ist (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

G 0003/93

Orientierungssatz:



Aktenzeichen: T 0131/99 - 3.4.2

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2
vom 19. Juli 2001

Beschwerdeführer: GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH
Max-Planck-Straße
D-21502 Geesthacht (DE)

Vertreter: Niedmers, Ole, Dipl.-Phys.
Patentanwalt
Van-der-Smissen-Straße 3
D-22767 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am
17. September 1998 zur Post gegeben wurde
und mit der die europäische Patentanmeldung
Nr. 92 921 068.0 aufgrund des Artikels
97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
Mitglieder: A. G. Klein
V. Di Cerbo

Sachverhalt und Anträge

- I. Die unter Beanspruchung der Priorität der deutschen Patentanmeldung P 41 33 701.8 vom 11. Oktober 1991 am 5. Oktober 1992 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 92 921 068.0 (internationale Veröffentlichungsnummer WO 93/07467) wurde von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen.

Die Prüfungsabteilung, die die Gewährbarkeit der einzigen unabhängigen Ansprüche 1 und 7 nicht angezweifelt hatte, begründete die Zurückweisung damit, daß der Gegenstand der auf den unabhängigen Anspruch 7 rückbezogenen Ansprüche 9, 15 und 25, der in den prioritätsbegründenden Unterlagen nicht enthalten sei und daher die beanspruchte Priorität nicht genieße, im Hinblick auf die im Prioritätsintervall vom Anmelder selbst veröffentlichte Druckschrift

D1: S. Bauercker et al. "Durchführbarkeitsstudie zur Technik der spurenanalytischen Bestimmung von Acetaldehyd mit dem Diodenlaserspektrometer - ein Beitrag zur Waldschadensforschung",
30 October 1991, GKSS 91/E/69, GKSS-
Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Geesthacht,
BRD

nicht neu sei bzw. nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

- II. Gegen die Zurückweisungsentscheidung wurde Beschwerde eingelegt.
- III. Eine mündliche Verhandlung fand am 19. Juli 2001 statt, in welcher der Beschwerdeführer (Anmelder) beantragte,

die Zurückweisungsentscheidung aufzuheben und gemäß Hauptantrag ein Patent auf der Grundlage eines Satzes von Ansprüchen zu erteilen, der sich von dem von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Satz von Ansprüchen lediglich durch die Berichtigung einiger Rückbeziehungen unterscheidet.

Hilfsweise beantragte er, ein Patent auf der Grundlage eines Satzes von Ansprüchen zu erteilen, der sich von dem zurückgewiesenen dadurch unterscheidet, daß die von der Prüfungsabteilung beanstandeten abhängigen Ansprüche 9, 15 und 25 gestrichen wurden und die übrigen lediglich in ihrer Numerierung bzw. Rückbeziehung, insofern es notwendig war, entsprechend korrigiert wurden.

Die Entscheidung der Kammer wurde am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet.

IV. Die vom Anmelder zur Stützung seines Hauptantrags vorgetragene Argumente können wie folgt zusammengefaßt werden:

Patente werden gemäß Artikel 97 (2) EPÜ erteilt, wenn sie den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens genügen, d. h. gemäß Artikel 52 in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ neu sind und gemäß Artikel 56 EPÜ auf erfinderischer Tätigkeit beruhen sowie gemäß Artikel 57 EPÜ gewerblich anwendbar sind.

Gemäß Artikel 89 EPÜ hat das Prioritätsrecht gemäß den Artikeln 87 und 89 EPÜ die Wirkung, daß der Prioritätstag als Tag der europäischen Patentanmeldung für die Anwendung des Artikels 54, Abs. 2 und 3 gilt.

Gemäß den Richtlinien für die Prüfung vor dem

Europäischen Patentamt, Teil C-IV, Punkt 9.5 a), braucht dann, wenn ein unabhängiger Patentanspruch neu und nicht naheliegend ist, nicht geprüft zu werden, ob die von ihm abhängigen Patentansprüche naheliegend sind oder nicht.

Singer, Europäisches Patentübereinkommen, Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München, 1989, Artikel 84, Rdn. 11, Seite 300, 2. Abs., sagt, daß ein "abhängiger Patentanspruch" nach Regel 29 (4) EPÜ alle Merkmale eines anderen Anspruchs zu enthalten habe und noch zusätzliche Merkmale anzugeben habe, für die im Zusammenhang mit diesem anderen Anspruch Schutz begehrt wird. Ob dieser abhängige Anspruch selbst patentfähig gegenüber dem Stand der Technik oder auch gegenüber dem unabhängigen Anspruch sei, spiele keine Rolle. Diese Frage sei im Prüfungsverfahren nur von Bedeutung, wenn der Hauptanspruch selbst nicht patentfähig sei.

Die Prüfungsabteilung hatte in ihrem Zurückweisungsbeschuß angeführt, daß die abhängigen Ansprüche 9, 15 und 25 mit ihren Merkmalen durch das im Prioritätsintervall veröffentlichte Dokument D1 bekannt seien.

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 7 der Erfindung sind unstreitig neu und beruhen auch auf einer für eine Patenterteilung ausreichenden erfinderischen Tätigkeit, so daß die Voraussetzungen des Artikels 52 in Verbindung mit Artikel 54 und 56 sowie Artikel 89 EPÜ erfüllt sind. Die Patentansprüche 1 und 7 der Erfindung sind wortidentisch mit den Patentansprüchen 1 und 7 der prioritätsbegründenden deutschen Erstanmeldung. Die europäische Patentanmeldung bezieht sich somit auf "dieselbe Erfindung", wie es Artikel 87 (1) EPÜ fordert. Definitionsgemäß stellt Patentanspruch 1 der Erfindung "den Gegenstand" einer Patentanmeldung dar. Die dem

Patentanspruch 1 nachfolgenden abhängigen Ansprüche stellen besondere Ausführungsarten der Erfindung dar, die die wesentlichen Merkmale der Erfindung wiedergeben, d. h. abhängige Ansprüche stellen besondere Ausführungsarten eines oder mehrerer unabhängiger Ansprüche dar, die die wesentlichen Merkmale der Erfindung wiedergeben.

Es ist gefestigte Praxis im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt und den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, siehe oben die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt aaO sowie Singer aaO, daß die Frage, ob abhängige Ansprüche selbst patentfähig gegenüber dem Stand der Technik oder auch gegenüber einem unabhängigen Anspruch sein müssen, keine Rolle spielt, d. h. diese Frage ist im Prüfungsverfahren nur von Bedeutung, wenn der unabhängige Patentanspruch (Hauptanspruch) selbst nicht patentfähig ist. In der hier zu entscheidenden Frage sind die Patentansprüche 1 und 7 unstreitig neu und auf erfinderischer Tätigkeit beruhend, was seitens der Prüfungsabteilung auch nicht beanstandet wurde.

Insofern ist die Frage, was die Patentfähigkeit der abhängigen Ansprüche 9, 15 und 25 gegenüber dem Stand der Technik allgemein und gegenüber dem im Recherchenbericht und im Prüfungsbescheid genannten Dokument gemäß S. Bauercker et al. aaO im besonderen betrifft, schlicht irrelevant, da es tatsächlich darauf gar nicht ankommen kann. Merkmale von abhängigen Ansprüchen, wie sie nahezu in jeder europäischen Patentanmeldung als besondere Ausführungsarten gemäß Regel 29 (3) EPÜ zu dem eigentlichen, in unabhängigen Ansprüchen definierten Gegenstand bzw. den definierten Gegenständen formuliert sind, liegen, wenn es sich um

schlichte vorteilhafte Weiterbildungen handelt, regelmäßig an sich schon als bekannt vor dem Prioritätstag vor, ohne daß dieser Umstand seitens des Europäischen Patentamts bei der Prüfung der Patentanmeldung als im Stand der Technik bekannt besonders hingestellt wird und gewissermaßen als "lex specialis" den abhängigen Ansprüchen entgegengehalten wird, wie es im vorliegenden Falle jedoch die Prüfungsabteilung mit dem erst im Prioritätsintervall veröffentlichten Dokument D1 getan hat.

Es widerspricht jeder vernünftigen Logik, daß beispielsweise dann, wenn die Merkmale der beanstandeten abhängigen Ansprüche 9, 15 und 25 "vor" dem Anmeldetag der prioritätsbegründenden Erstanmeldung veröffentlicht worden wären, diese bei der Prüfung des Gegenstandes der Patentanmeldung, d. h. des unabhängigen Anspruchs 1 oder weitere unabhängiger Ansprüche, den abhängigen Ansprüchen nicht entgegengehalten werden können, weil nämlich, wie dargelegt, abhängige Ansprüche weder neu zu sein brauchen noch auf erfinderischer Tätigkeit beruhen müssen, wohingegen sie auf sonderbare Weise dann, wenn sie später, wie im vorliegenden Falle geschehen, gemäß dem im Prioritätsintervall veröffentlichten Dokument D1 veröffentlicht werden, dann auf einmal der Anmeldung im Hinblick auf die beanstandeten Ansprüche 9, 15 und 25 in bezug auf Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit entgegenstehen sollen.

Auch aus der in der Zurückweisungsentscheidung erwähnten Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer G 3/93 (ABl. EPA 1995, 18) kann nicht geschlossen werden, daß dem Gegenstand eines, wie im vorliegenden Fall, **echten** Anspruchs, der lediglich eine schlichte Weiterbildung des Gegenstandes des unabhängigen Anspruchs, auf den er

rückbezogen ist, definiert, auch die gleiche Priorität aberkannt werden kann. Diese Entscheidung betrifft nämlich nur den Fall, in welchem sich aus dem Zusatz eines weiteren Merkmalskomplexes eine völlig andere Erfindung ergibt.

Sollte die Beschwerdekammer die Entscheidung der Prüfungsabteilung bestätigen, würde dies für die Anmelder und ihre Vertreter ganz erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen. Es ist nämlich die übliche Praxis, bei Einreichung einer Folgeanmeldung unter Beanspruchung einer Priorität in die Folgeanmeldung noch weitere, im Prioritätsintervall ins Auge gefaßte Weiterbildungen der Erfindung mit einzuarbeiten und in der Form von Unteransprüchen zu beanspruchen, ganz unabhängig davon, ob in diesem Prioritätsintervall etwaige schriftliche Veröffentlichungen oder anderweitige Offenbarungen der Erfindung erfolgt sind oder nicht. Sollte der Gegenstand solcher Unteransprüche tatsächlich einer Überprüfung dessen Patentfähigkeit zu unterwerfen sein, dann würde ein großer Teil der erteilten Patente im Grunde nichtig sein.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Hauptantrag*

- 2.1 Der Beschwerdeführer hat in keiner Weise bestritten, daß die jeweiligen Kombinationen der Merkmale der Ansprüche 9, 15 und 25 mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 7 nicht in der prioritätsbegründenden Anmeldung offenbart waren. Ebenso wenig hat

er bestritten, daß die Druckschrift D1 vor dem eigentlichen Anmeldedatum der europäischen Patentanmeldung veröffentlicht wurde, oder daß die sich aus der Kombination der jeweiligen Ansprüche 9, 15 und 25 mit dem Anspruch 7 ergebenden Merkmalskomplexe aus der Druckschrift D1 bekannt sind oder sich aus ihr in naheliegender Weise ergeben. In der mündlichen Verhandlung hat er sogar ausdrücklich anerkannt, daß, falls die jeweiligen Merkmalskombinationen in entsprechenden unabhängigen Patentansprüchen definiert gewesen wären, die Zurückweisung der Anmeldung berechtigt gewesen wäre.

Der Beschwerdeführer richtet seine Argumentation vielmehr darauf, daß aufgrund der Formulierung der Ansprüche 9, 15 und 25 als auf den unabhängigen Anspruch 7 rückbezogene abhängige Ansprüche die Prüfungsabteilung keine Befugnis hatte, die Patentfähigkeit deren Gegenstandes bzw. die Gültigkeit deren Priorität gesondert zu prüfen.

- 2.2 Die Annahme, daß lediglich unabhängige Ansprüche auf ihre Patentfähigkeit zu prüfen wären oder daß abhängige Ansprüche, die auf einen unabhängigen Anspruch rückbezogen sind, überhaupt anders zu bewerten wären als entsprechende unabhängige Ansprüche, die die gleiche Kombination von Merkmalen aufweisen würden, findet nach Auffassung der Kammer im Übereinkommen selbst keine Stütze.

Gemäß Artikel 96 (2) und Artikel 97 (1) und (2) EPÜ ist die Prüfung der Anmeldung bzw. ihre Zurückweisung darauf abzustellen, ob "die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat" den Erfordernissen des Übereinkommens genügt. Die Prüfung

der Übereinstimmung der Patentanmeldung mit den Erfordernissen des Übereinkommens wird somit nicht auf eine Untersuchung der unabhängigen Ansprüche allein eingeschränkt.

Auch Artikel 88, der die Inanspruchnahme der Priorität betrifft, bezieht sich stets mit der Inanspruchnahme einer oder mehreren Prioritäten "für die europäische Patentanmeldung" bzw. "für einen Patentanspruch", ohne jegliche Unterscheidung zwischen unabhängigen oder abhängigen Ansprüchen.

Abhängige Patentansprüche sind lediglich in der Regel 29 (4) der Ausführungsordnung erwähnt: "Jeder Patentanspruch, der alle Merkmale eines anderen Patentanspruchs enthält (abhängiger Patentanspruch), hat, wenn möglich in seiner Einleitung, eine Bezugnahme auf den anderen Patentanspruch zu enthalten und nachfolgend die zusätzlichen Merkmale anzugeben, für die Schutz begehrt wird."

Aus dieser Vorschrift geht insbesondere hervor, daß in einer Anmeldung zwei unabhängige Ansprüche, aus welchen der eine alle Merkmale des anderen enthalten würde, im Prinzip gar nicht zulässig sind. Daher sind auch die Ausführungen des Beschwerdeführers, eine Prüfung der Patentfähigkeit der Gegenstände der vorliegenden abhängigen Ansprüche 9, 15 und 25 wäre nur zulässig, wenn diese Ansprüche zusammen mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 7, auf den sie rückbezogen sind, als diesem unabhängigen Anspruch 7 nebengeordnete Unteransprüche formuliert wären, nicht überzeugend.

Auch Regel 31 EPÜ, die die Entrichtung einer Anspruchsgebühr für jeden weiteren Patentanspruch ab dem

11. vorsieht, unterscheidet in keiner Weise zwischen unabhängigen und abhängigen Patentansprüchen. Eine Beschränkung der Prüfung der Patentfähigkeit auf den Gegenstand der unabhängigen Patentansprüche allein wäre mit der Verpflichtung, Anspruchsgebühren auch für zusätzliche abhängige Patentansprüche zu entrichten, kaum vereinbar.

- 2.3 Auch in der Stellungnahme G 3/93, in welcher die Große Beschwerdekammer festgelegt hat, daß ein im Prioritätsintervall veröffentlichtes Dokument, dessen technischer Inhalt demjenigen des Prioritätsdokuments entspricht, einer europäischen Patentanmeldung, in der diese Priorität in Anspruch genommen wird, insoweit als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ entgegengehalten werden kann, als der Prioritätsanspruch unwirksam ist, wurde kein ausdrücklicher Unterschied zwischen unabhängigen und abhängigen Ansprüchen gemacht.

Betrachtet man jedoch das in der Stellungnahme gegebene Beispiel (siehe Punkt 3), dann enthält darin der Anspruch 2 offenbar alle Merkmale des Anspruchs 1, und ist somit ein abhängiger Anspruch, der aufgrund der Vorschrift in Regel 29 (4) EPÜ auch als solcher verfaßt werden müßte. Diesem abhängigen Anspruch 2 kann, gemäß Punkt 3 der Stellungnahme, das im Prioritätsintervall veröffentlichte Dokument als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ entgegeng gehalten werden.

- 2.4 Der von dem Beschwerdeführer zitierte Kommentar von Singer, nach welchem die Frage der Patentfähigkeit des Gegenstandes eines abhängigen Anspruchs an sich keine Rolle spiele, und diese Frage im Prüfungsverfahren nur von Bedeutung sei, wenn der Hauptanspruch selbst nicht patentfähig sei, ist nicht unter dem Kapitel

"Prioritätsrecht" abgehandelt und er geht nicht auf den relativ seltenen Spezialfall verschiedener Prioritätsrechte für einen unabhängigen und einen davon abhängigen Anspruch ein. Wenn nämlich, wie im Normalfall, auf den sich der Kommentar von Singer beschränkt, für beide Ansprüche dieselbe Priorität gilt, ist es selbstverständlich, daß der Gegenstand des abhängigen Anspruchs, der ja eine Einschränkung des unabhängigen Anspruchs darstellt, neu und erfinderisch ist, wenn der Gegenstand des unabhängigen neu und erfinderisch ist.

Auch der von dem Beschwerdeführer zitierte Teil C-IV 9.5 a der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, wonach nicht geprüft zu werden braucht, ob abhängige Patentansprüche naheliegend sind oder nicht, wenn der unabhängige Patentanspruch, auf den sie bezogen sind, neu und nicht naheliegend ist, wurde in der Fassung vom Juli 1999 durch den Hinweis ergänzt, daß von dieser Regelung Fälle ausgenommen seien, in denen der Prioritätsanspruch für den Gegenstand des abhängigen Anspruchs aufgrund von Zwischenliteratur geprüft werden muß. Insofern kann die Kammer auch den Ausführungen des Beschwerdeführers nicht folgen, wonach eine Bestätigung der Entscheidung der Prüfungsabteilung für die Patentanmelder und deren Vertreter eine ganz neue, unerwartete Sachlage bezüglich der Einreichung von Folgeanmeldungen schaffen würde.

- 2.5 Aus diesen Gründen kommt die Kammer zu dem Schluß, daß die Prüfungsabteilung zu Recht die Patentfähigkeit des Gegenstandes der auf den unabhängigen Anspruch 7 rückbezogenen abhängigen Ansprüche 9, 15 und 25 geprüft hat. Dazu war sie nicht nur befugt, sondern sogar verpflichtet.

Den Ausführungen der Prüfungsabteilung in der Zurückweisungsentscheidung, aus denen sich ergibt, daß der Gegenstand der Ansprüche 9, 15 und 25 zum einen nicht die beanspruchte Priorität genießt und zum andern im Hinblick auf den Inhalt der Druckschrift D1 nicht neu ist bzw. nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, kann sich die Kammer voll anschließen. Diesen Ausführungen hat der Beschwerdeführer selbst in der Substanz nicht widersprochen.

Aus diesen Gründen ist der Hauptantrag des Beschwerdeführers nicht gewährbar.

3. *Hilfsantrag*

- 3.1 Gemäß Hilfsantrag des Beschwerdeführers wurde aus den Ansprüchen die von der Prüfungsabteilung beanstandeten abhängigen Ansprüche 2, 15 und 25 gestrichen.

Eine von der Kammer durchgeführte Überprüfung der restlichen, von der Prüfungsabteilung nicht beanstandeten Ansprüche hat ergeben, daß deren Gegenstand entweder die beanspruchte Priorität genießt und durch den Inhalt der einzigen weiteren Entgegenhaltung im internationalen Recherchenbericht weder vorweggenommen noch nahegelegt ist, oder wie insbesondere der Gegenstand der Ansprüche 14 bis 16, 21 und 29, durch das Prioritätsrecht nicht gedeckt werden, aber trotzdem im Hinblick auf den ermittelten Stand der Technik samt Druckschrift D1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Die unter den Punkten II und III des Internationalen Vorläufigen Prüfungsberichtes erhobenen Einwände in bezug auf eine fehlerhafte Rückbeziehung einiger

Ansprüche und auf die in der Beschreibung fehlenden Angaben zum Stand der Technik wurden in den Anmeldungsunterlagen gemäß dem Hilfsantrag des Beschwerdeführers behoben.

Nachdem somit die europäische Patentanmeldung in der Fassung nach dem Hilfsantrag des Beschwerdeführers und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens genügen, kann die Erteilung eines europäischen Patents in dieser Fassung erfolgen (vgl. Artikel 97 (2) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, ein Patent nach dem Hilfsantrag des Beschwerdeführers mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Ansprüche 1 bis 25, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 19. Juli 2001;

Beschreibung, Seiten 1 und 1a, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 19. Juli 2001 und Seiten 2 bis 15 wie in der internationalen Anmeldung veröffentlicht;

Zeichnungen, Seiten 1/2 und 2/2 wie in der internationalen Anmeldung veröffentlicht.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

E. Turrini