

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im AB1.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

ENTSCHEIDUNG
vom 12. April 2006

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0102/03 - 3.3.03

Anmeldenummer: 95929095.8

Veröffentlichungsnummer: 0776343

IPC: C08G 18/32

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verwendung von Polyurethanen mit verbessertem Weiterreiss-
Widerstand als Dichtungsmassen

Patentinhaber:

Cognis Deutschland GmbH & Co. KG

Einsprechender:

Unichema Chemie BV

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2), 84

Schlagwort:

"Amendments - added subject-matter (yes)"

"Claims - clarity (no)"

Zitierte Entscheidungen:

G 0006/88, G 0009/91

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0102/03 - 3.3.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03
vom 12. April 2006

Beschwerdeführer: Cognis Deutschland GmbH & Co. KG
(Patentinhaber) Rheinpromenade 1
D-40789 Monheim (DE)

Vertreter:

Beschwerdegegner: Unichema Chemie BV
(Einsprechender) Buurtje 1
NL-2808 BE Gouda (NL)

Vertreter: Roberts, Jonathan Winstanley
Unigema Limited
Unigema Intellectual Property Dept.
Wilton Centre
Wilton, Redcar TS10 4RF (GB)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 27. November
2002 zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 0776343 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Young
Mitglieder: W. Sieber
H. Preglau

Sachverhalt und Anträge

I. Die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 776 343 auf die europäische Patentanmeldung Nr. 95 929 095.8 der Henkel KGaA (später übertragen auf Cognis Deutschland GmbH & Co. KG), zurückgehend auf die internationale Patentanmeldung Nr. PCT/EP95/03155 und angemeldet am 9. August 1995 unter Beanspruchung der Priorität der deutschen Voranmeldung DE 4429345 vom 18. August 1994, wurde am 14. Oktober 1998 bekannt gemacht (Patentblatt 1998/42).

Das erteilte Patent enthielt 7 Ansprüche, wobei die Ansprüche 1 und 7 wie folgt lauteten:

"1. Verwendung von Polyurethanen, die aufgebaut sind aus

A) einer Polyolkomponente, die Dimerdiol und/oder Trimertriol und/oder einer (*sic*) Dimerdiol-Einheiten enthaltenden Polyether und/oder einen Polyester mit OH-Endgruppen, der aus Polycarbonsäuren, bevorzugt aus Dimerfettsäure oder Trimerfettsäure und Diolen aufgebaut ist, enthält, und

B) einer Isocyanat-Komponente, die Prepolymere enthält, die durch Reaktion von polyfunktionellen Isocyanaten mit Dimerdiol und/oder Trimertriol und/oder einem Dimerdiol-Einheiten enthaltenden Polyether und/oder einen (*sic*) Polyester mit OH-Endgruppen, der aus Polycarbonsäuren, bevorzugt aus Dimerfettsäure und/oder Trimerfettsäure und Diolen aufgebaut ist, erhältlich sind. (*sic*) wobei mindestens eine der Komponenten A oder B Dimer- oder

Trimerfettsäure oder Dimer- oder Trimerfettalkohol
als Bestandteile enthält,

als Dichtungsmassen.

7. Verwendung nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß sie einen Weiterreiß-Widerstand von über 10 Nmm^{-1} , insbesondere von über 15 Nmm^{-1} , aufweisen."

Die abhängigen Ansprüche 2-6 betrafen bevorzugte Ausführungsformen des Gegenstandes von Anspruch 1.

- II. Gegen das Patent wurde am 12. Juli 1999, gestützt auf die Bestimmungen des Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) und des Artikels 100 c) EPÜ, von Unichema Chemie BV Einspruch erhoben.

Der im Einspruchsverfahren berücksichtigte Stand der Technik umfasste - *inter alia* - folgende Dokumente:

D1: JP-A-03124719 (in englischer Übersetzung); und

D4: US-A-4 264 743.

- III. Mit der am 27. November 2002 zur Post gegebenen Entscheidung widerrief die Einspruchsabteilung das europäische Patent Nr. EP-B-0 776 343. Der Entscheidung lagen ein Hauptantrag (Ansprüche 1-5) und der Hilfsantrag 1 (Ansprüche 1-5) zugrunde.

- a) Anspruch 1 des Hauptantrags lautete wie folgt
(Änderungen gegenüber dem erteilten Anspruch 1
unterstrichen):

"Verwendung von Polyurethanen, die aufgebaut sind aus

A) einer Polyolkomponente, die Dimerdiol und/oder
Trimertriol und/oder einer (*sic*) Dimerdiol-Einheiten
enthaltenden Polyether und/oder einen Polyester mit
OH-Endgruppen, der aus Polycarbonsäuren, bevorzugt
aus Dimerfettsäure oder Trimerfettsäure und Diolen
aufgebaut ist, enthält, und

B) einer Isocyanat-Komponente, die Prepolymere
enthält, die durch Reaktion von polyfunktionellen
Isocyanaten mit Dimerdiol und/oder Trimertriol
und/oder einem Dimerdiol-Einheiten enthaltenden
Polyether und/oder einen (*sic*) Polyester mit OH-
Endgruppen, der aus Polycarbonsäuren, bevorzugt aus
Dimerfettsäure und/oder Trimerfettsäure und Diolen
aufgebaut ist, erhältlich sind, wobei mindestens eine
der Komponenten A oder B Dimer- oder Trimerfettsäure
oder Dimer- oder Trimerfettalkohol als Bestandteile
enthält,

mit der Maßgabe, dass man bei der Herstellung der
Polyurethane die Komponenten A) und B) in Mengen
einsetzt, dass das Äquivalenzverhältnis NCO:OH im
Bereich von 1,05 : 1 bis 0,95 : 1 liegt, als
Dichtungsmassen mit einem Weiterreiss (*sic*) -
Widerstand von über 10 Nmm⁻¹ gemäß DIN 53515."

Die abhängigen Ansprüche 2-5 entsprachen den
erteilten Ansprüchen 2-5.

b) Hilfsantrag 1 unterschied sich vom Hauptantrag lediglich dadurch, dass in Anspruch 1 folgender Disclaimer eingefügt worden war (nach "... im Bereich von 1,05 : 1 bis 0,95 : 1 liegt,"):

"sowie der weiteren Maßgabe, dass die Anwesenheit von Aufschäumhilfen ausgeschlossen ist, sofern man bei der Herstellung der Polyurethane Hilfsstoffe mitverwendet,".

c) Nach Ansicht der Einspruchsabteilung lag bei dem Streitpatent wie erteilt keine unzulässige Erweiterung im Sinne von Artikel 100 c) EPÜ vor.

d) Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei zwar gegenüber der Entgegenhaltung D4 neu, nicht aber gegenüber der Entgegenhaltung D1.

e) Da die Neuheit gegenüber D4 gegeben sei, sei die Einführung des auf D4 basierenden Disclaimers und damit auch der gesamte Hilfsantrag 1 nicht zulässig.

IV. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) am 23. Januar 2003 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein.

Zusammen mit der am 25. März 2003 eingereichten Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin einen Hauptantrag und einen Hilfsantrag 1 ein, die mit den Anträgen, über die die Einspruchsabteilung entschieden hat, identisch waren (Punkt IIIa) und Punkt IIIb), oben). Die Argumentation kann wie folgt zusammengefasst werden:

- a) Die Begründung der Einspruchsabteilung, wonach D1 die Neuheit des Streitpatents vorwegnehme, beruhe in mehrfacher Hinsicht auf Spekulationen und sei daher nicht haltbar.
- b) Darüber hinaus habe die Einspruchsabteilung nicht gewürdigt, dass die Ansprüche auf die Verwendung der näher bezeichneten Polyurethane als Dichtungsmassen mit einem Weiterreiß-Widerstand von über 10 Nmm^{-1} gemäß DIN 53515 gerichtet seien. Diese Verwendung sei im Vergleich zum vorliegenden Stand der Technik neu im Hinblick auf die zweite nichtmedizinische Indikation.
- V. In ihrer Erwiderung vom 29. September 2003 vertrat die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) die Auffassung, dass der Gegenstand der vorliegenden Ansprüche nicht neu sei und nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Insbesondere handle es sich bei dem Weiterreiß-Widerstand nicht um einen neuen technischen Effekt.
- VI. In der Mitteilung vom 27. Januar 2006 wies die Kammer unter anderem darauf hin, dass in der für den 12. April 2006 anberaumten mündlichen Verhandlung zu prüfen sein werde, ob die im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen in den Ansprüchen des Hauptantrags und des Hilfsantrags 1 die Erfordernisse des EPÜ erfülle. Nach der vorläufigen, nicht verbindlichen Meinung der Kammer verstoße die im Haupt- und Hilfsantrag 1 beanspruchte Verwendung als Dichtungsmasse mit einem bestimmten Weiterreiß-Widerstand gegen die Erfordernisse der Artikel 84 und 123(2) EPÜ.

VII. Mit dem am 28. Januar 2006 eingegangenen Schreiben teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde und bat nach Aktenlage zu entscheiden.

VIII. Mit dem Schreiben vom 10. März 2006 reichte die Beschwerdegegnerin Berechnungen über das NCO:OH Verhältnis in den Beispielen von D4 ein.

Mit Schreiben vom 20. März 2006 zog die Beschwerdegegnerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und beantragte Entscheidung nach Aktenlage.

IX. Am 12. April 2006 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt, an der keine der Parteien teilnahm. Gemäß Regel 71(2) EPÜ wurde das Verfahren auf der Grundlage der in der Akte befindlichen Anträge ohne die Parteien fortgesetzt.

X. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents

- auf Grundlage des am 25. März 2003 eingereichten Hauptantrags (Ansprüche 1-5), oder
- auf Grundlage des am 25. März 2003 eingereichten Hilfsantrags 1 (Ansprüche 1-5).

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikel 106 bis 108 EPÜ und der Regel 64 EPÜ und ist daher zulässig.
2. *Änderungen (Hauptantrag)*
 - 2.1 Anspruch 1 des Hauptantrags ist gegenüber dem erteilten Anspruch 1 geändert worden. Obwohl die Einspruchsabteilung diese Änderungen nicht im Hinblick auf Artikel 84 und Artikel 123(2) EPÜ beanstandet hat, hat die Kammer die Befugnis zu prüfen und zu entscheiden, ob diese im Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren vorgenommenen Änderungen die Erfordernisse des EPÜ erfüllen, z. B. die des Artikels 123(2) EPÜ (G 9/91 ABl. EPA 1993, 408, Punkt 19 der Entscheidungsgründe).
 - 2.2 Anspruch 1 des Hauptantrags (Punkt IIIa), oben) betrifft die Verwendung von Polyurethanen, aufgebaut aus den Komponenten A) und B) unter Berücksichtigung eines bestimmten Äquivalenzverhältnisses NCO:OH, als **Dichtungsmassen mit einem Weiterreiß-Widerstand von über 10 Nmm⁻¹ gemäß DIN 53515.**
 - 2.2.1 Der erteilte Anspruch 1 (Punkt I, oben) bzw. der ursprünglich eingereichte Anspruch 8 offenbaren die Verwendung von Polyurethanen, die aus den Komponenten A) und B) aufgebaut sind, als Dichtungsmassen.
 - 2.2.2 Der erteilte Anspruch 7 betrifft die Verwendung nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Weiterreiß-Widerstand von über 10 Nmm⁻¹ aufweisen (Punkt I, oben). Obwohl der Bezugspunkt für das Wort "sie" im erteilten Anspruch 7 unklar ist (Polyurethane

oder Dichtungsmassen), geht aus der Beschreibung des Streitpatents (Seite 5, Zeilen 26-27) eindeutig hervor, dass sich der im erteilten Anspruch 7 genannte Weiterreiß-Widerstand auf die Polyurethane bezieht:

"In einer bevorzugten Ausführungsform weisen die erfindungsgemäßen Polyurethane einen Weiterreiß-Widerstand nach DIN 53515 von über 10 Nmm⁻¹, insbesondere von über 15 Nmm⁻¹, auf."

Auch die ursprünglichen Unterlagen bestätigen den Bezug des Weiterreiß-Widerstandes auf die Polyurethane, insbesondere der vorletzte Absatz der ursprünglichen Seite 12, der mit der oben erwähnten Passage im Streitpatent identisch ist, und der ursprüngliche Anspruch 7 (*"Polyurethane nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Weiterreiß-Widerstand von über 10 Nmm⁻¹, insbesondere von über 15 Nmm⁻¹, aufweisen"*).

2.2.3 Das Streitpatent und die ursprüngliche Anmeldung offenbaren also die Verwendung von Polyurethanen als Dichtmassen, wobei die Polyurethane eine bestimmte stoffliche Zusammensetzung **und** als weitere einschränkende Eigenschaft einen Weiterreiß-Widerstand von über 10 Nmm⁻¹ gemäß DIN 53515 aufweisen müssen.

2.2.4 Die Assoziation des Weiterreiß-Widerstandes mit den Dichtungsmassen ist im Streitpatent bzw. in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart, so dass Anspruch 1 des Hauptantrags unter Artikel 123 (2) EPÜ zu beanstanden ist.

2.2.5 Dass es sich bei der Änderung in Anspruch 1 in der Tat um eine unzulässige Erweiterung handelt und nicht nur um eine Umformulierung einer ursprünglich offenbarten Ausführungsform, wird durch folgende Überlegung noch deutlicher:

Das Streitpatent und die ursprünglichen Unterlagen offenbaren die Verwendung von eng definierten Polyurethanen (Zusammensetzung **und** Weiterreiß-Widerstand) für einen breit definierten Zweck (als Dichtungsmassen). Im Gegensatz dazu betrifft Anspruch 1 des Hauptantrags die Verwendung von breiter definierten Polyurethanen (Zusammensetzung, **ohne** Weiterreiß-Widerstand) für einen enger definierten Zweck (als Dichtungsmassen mit einem bestimmten Weiterreiß-Widerstand). Die Verwendung der breiter definierten Polyurethane für einen enger definierten Zweck ist aber nicht ursprünglich offenbart (Artikel 123 (2) EPÜ).

2.2.6 Allein schon auf Grund der mangelnden Offenbarung kann das von der Beschwerdeführerin angesprochene Prinzip der zweiten nichtmedizinischen Indikation nicht auf den vorliegenden Fall angewendet werden. Nach G 6/88 (ABl. EPA 1990, 114) ist ein Anspruch nach Artikel 54 (1) EPÜ nicht zu beanstanden, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck gerichtet ist, der auf einer in dem Patent beschriebenen technischen Wirkung (im vorliegenden Fall Dichtungsmassen mit einem bestimmten Weiterreiß-Widerstand) beruht. Diese technische Wirkung, die die Beschwerdeführerin geltend macht, ist aber nicht ursprünglich beschrieben.

2.3 Abgesehen von den Einwänden unter Artikel 123 (2) EPÜ erscheint auch unklar, was unter einer Verwendung als Dichtungsmasse mit einem bestimmten Weiterreiß-Widerstand zu verstehen ist (Artikel 84 EPÜ). Ein technischer Zusammenhang zwischen Dichtungsmasse und Weiterreiß-Widerstand ist aus den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen.

3. Aus den oben genannten Gründen ist Anspruch 1 des Hauptantrags nicht gewährbar. Da über den Antrag nur als Ganzes entschieden werden kann, ist der Hauptantrag zurückzuweisen.

4. *Hilfsantrag*

4.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags lediglich durch einen Disclaimer. Wie Anspruch 1 des Hauptantrags ist er auf die Verwendung von Polyurethanen einer bestimmten Zusammensetzung als **Dichtungsmassen mit einem Weiterreiß-Widerstand von über 10 Nmm⁻¹ gemäß DIN 53515** gerichtet. Somit gelten die oben unter Punkt 2 gemachten Einwände gegen Anspruch 1 des Hauptantrags (Artikel 123 (2) und Artikel 84 EPÜ) auch für Anspruch 1 des Hilfsantrags 1.

4.2 Bei dieser Sachlage erübrigte es sich, über die Zulässigkeit des Disclaimers zu entscheiden.

4.3 Da der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 nicht gewährbar ist, ist der Hilfsantrag 1 zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

E. Görgmaier

R. Young