

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 22. September 2005

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1210/03 - 3.2.02

Anmeldenummer: 00935127.1

Veröffentlichungsnummer: 1194605

IPC: C22C 38/38

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Nickelarmer austenitischer Stahl

Anmelder:
BASF AKTIENGESELLSCHAFT

Einsprechender:
-

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 54, 56, 113(1)

Schlagwort:
"Neuheit, erfinderische Tätigkeit (ja)"
"Rechtliches Gehör (nein)"
"Zurückverweisung an die 1. Instanz"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 1210/03 - 3.2.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02
vom 22. September 2005

Beschwerdeführer: BASF Aktiengesellschaft
D-67056 Ludwigshafen (DE)

Vertreter: Stefan Böck
D-67056 Ludwigshafen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 14. Juli 2003 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 00935127.1 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: T. K. H. Kriner
Mitglieder: R. Ries
A. Pignatelli

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentanmelderin) hat gegen die am 14. Juli 2003 zur Post gegebenen Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der Anmeldung Nr. 00 935 127.1 am 23. September 2003 Beschwerde eingelegt und am selben Tag die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung ist am 24. November 2003 eingegangen.
- II. Die Prüfungsabteilung begründete ihre Entscheidung damit, daß der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 6 nicht neu sei gegenüber der Lehre von Druckschrift

D1: US-A-2 764 481 oder von Druckschrift

D2: Stahlschlüssel, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH,
ISBN: 3-922599-04-4, 1986, Seiten 358, 359

und daß der Gegenstand von Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, da er einerseits keine erkennbare Aufgabe löse und sich andererseits, ausgehend von der Lehre von Druckschrift D1 oder D2, unter Zuhilfenahme des allgemeinen Fachwissens, belegt durch Druckschrift

D3: R. M. German: Powder Injection Molding, Metal
Powder Industries Federation, 1990, ISBN:
0-918404-95-9, Seiten 3, 86 bis 89

in nahe liegender Weise ergebe.

III. In ihrer Beschwerde beantragte die Patentanmelderin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents mit den der Zurückweisungsentscheidung zugrunde liegenden Ansprüchen 1 bis 6.

Hilfsweise wurde die Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens beantragt. Sollte die Kammer keinem dieser Anträge stattgeben können, so wurde die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

Weiterhin wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

IV. In ihrer Beschwerdebegründung trug die Anmelderin die folgenden Argumente vor:

Anspruch 6 richte sich ausschließlich auf die Verwendung des erfindungsgemäßen Stahls als Werkstoff für Gegenstände, welche mit dem menschlichen oder tierischen Körper in Kontakt stehen. Wie in der Anmeldung erwähnt zählten zu solchen Produkte z. B. Brillen, Uhren, Schmuck, medizinische Implantate, etc. Keine der genannten Druckschriften liefere jedoch irgendeinen Hinweis auf den beanspruchten Verwendungszweck. Entgegen der Ansicht der Prüfungsabteilung stehe durch die geänderte Anspruchsfassung, die den "gelegentlichen" (oder zufälligen) Kontakt mit dem menschlichen oder tierischen Körper ausschliesse, die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 6 mithin außer Frage.

Ausgehend von der Lehre von Druckschrift D1, insbesondere dem Stahl G-241 (oder auch ausgehend von der Lehre in Druckschrift D3) bestreite die

Prüfungsabteilung die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes von Anspruch 1. Jedoch diene in Druckschrift D1 der seitens der Prüfungsabteilung ausgewählte Stahl G-241, dessen Zusammensetzung tatsächlich in die beanspruchten Bereichsgrenzen falle, lediglich als Vergleichsbeispiel, um den Einfluss des Kohlenstoffs auf die untersuchten Eigenschaften zu belegen. Die Lehre von Druckschrift D1 führte allerdings zu dem Schluss, daß der Kohlenstoffgehalt im Bereich zwischen 0.45 bis 0.70 % liegen müsse. G-241 liege dagegen mit 0.20 % C deutlich unterhalb dieses Bereichs und damit außerhalb der Lehre von D1. Nichts in D1 lege dem Fachmann nahe, ausgerechnet diesen als Vergleichsbeispiel genannten und schmelzmetallurgisch erzeugten Stahl zunächst in Pulverform herzustellen und dann mit einem thermoplastischen Binder zu mischen, wie es Anspruch 1 der Anmeldung fordere.

Ein Pulverspritzgußverfahren werde zwar in Druckschrift D3 beschrieben, wo unter anderem der austenitische rostfreie Stahl AISI 316L mit 18%Cr-13% Ni pulvermetallurgisch verarbeitet würde. Für den Fachmann habe jedoch keinerlei Motivation bestanden, anstelle von Stahl AISI 316L ausgerechnet den in D1 genannten Vergleichsstahl G-241 oder die in D2 genannten rostfreien Stähle AISI 430, 431, 434 oder 436, deren Eignung für Pulverspritzguss unbekannt und nirgendwo erwähnt werde, in gleicher Weise zu verarbeiten. Eine erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes von Anspruch 1 sei mithin gegeben.

Im übrigen seien die Druckschriften D2 und D3 und die darauf aufbauenden und unzutreffenden Schlussfolgerungen der Prüfungsabteilung erstmals in der Zurückweisungs-

entscheidung vorgebracht worden. Da der Patentanmelderin eine Gelegenheit verwehrt geblieben sei, sich dazu zu äußern, sei das Recht auf rechtliches Gehör verletzt worden. Dieser Umstand rechtfertigte allein bereits die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und auch die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

V. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 6 lauten wie folgt:

"1. Pulverspritzgussmasse, enthaltend einen Stahl, der aus Eisen, unvermeidbaren Verunreinigungen und folgenden Bestandteilen besteht:

Mangan:	weniger als 9,0 Gew.-%;
Chrom:	mindestens 16 und höchstens 22 Gew.-%;
Nickel:	weniger als 2,0 Gew.-%;
Stickstoff:	mehr als 0,30 und höchstens 0,70 Gew.-%;
Kohlenstoff:	mehr als 0,08 und höchstens 0,30 Gew.-%;
Silicium:	weniger als 2,0 Gew.-%;
Molybdän:	weniger als 2,0 Gew.-%;
Kupfer:	weniger als 2,0 Gew.-%;
Wolfram:	weniger als 2,0 Gew.-%;

einen stickstofffreien oder stickstoffärmeren Vorläufer dieses Stahls oder eine Mischung der Bestandteile des Stahls oder seines Vorläufers, in Pulverform, und einen thermoplastischen Binder."

"6. Verwendung des in Anspruch 1 definierten Stahls als Werkstoff für Gegenstände, die bei ihrer Verwendung mit dem menschlichen oder tierischen Körper in Kontakt stehen."

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung*
 - 2.1 Mangelnde Neuheit des Gegenstands von Anspruch 6
 - 2.1.1 Die Prüfungsabteilung sieht den Gegenstand von Anspruch 6 durch die in D1 genannte Stahlzusammensetzung G-241 oder den in D2 genannten Normstahl AISI 431 als vorweggenommen (siehe Punkt 4 der Entscheidung). Sie vertritt der Ansicht, die anspruchsgemäße Verwendung sei weder in Anspruch 6 noch in der Beschreibung näher definiert. Auch sei keine Verwendung denkbar, bei der ein Kontakt des Stahles mit dem menschlichen oder tierischen Körper ausgeschlossen sei. Vielmehr fände ein solcher Kontakt regelmäßig statt.

 - 2.1.2 Als Reaktion auf die von der Prüfungsabteilung im Bescheid vom 17. Februar 2003 vorgebrachten Beanstandungen hat die Anmelderin zur Klarstellung einen geänderten Anspruch 6 vorgelegt, der den gelegentlichen Kontakt des Werkstoffs mit dem menschlichen Körper ausschließt. Diese Einschränkung ist in der Zurückweisungsentscheidung in Punkt 2, letzter Absatz auch erkannt und angesprochen worden. Trotz dieser Klarstellung und Beschränkung des Gegenstandes von Anspruch 6 hielt die Prüfungsabteilung den Grund der mangelnden Neuheit des Gegenstands von Anspruch 6 unverändert aufrecht.

 - 2.1.3 Zusammen mit den Ausführungen in der Beschreibung, Seite 7, Zeile 40 bis Seite 8, Zeile 4 ist es dem

fachmännischen Leser jedoch unmissverständlich klar, welche Produktgruppen tatsächlich unter der beanspruchten Verwendung zu verstehen sind, nämlich solche Gegenstände, die entweder zeitweise (wie Uhren, Brillen, OP-Bestecke, etc) oder ständig (wie medizinische Implantate oder Schmuckstücke) mit der Haut oder dem menschlichen Körper in Kontakt stehen und dort während des Kontaktzeitraums durch die Freisetzung von Nickel-Ionen allergische Reaktionen hervorrufen können. Aus diesem Grund ist in der anmeldungsgemäß verwendeten Stahllegierung auch der Nickelgehalt auf weniger als 2,0 % eingeschränkt. Es ist damit klar, daß die in Anspruch 6 genannte Verwendung sich auf eine bestimmte Produktgruppe beschränkt und keinesfalls jedes beliebige Produkt, welches die Zusammensetzung der verwendeten Stahllegierung aufweist, umfasst.

Die beanspruchte Verwendung ist jedoch weder in D1 noch in D2 genannt oder angedeutet. Druckschrift D1 nennt als möglichen Einsatz der dort beschriebenen Legierungen die Herstellung von Ventilen oder anderen Bauteilen von Verbrennungsmotoren und Dampfturbinen, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit insbesondere gegen bleihaltiges Benzin aufweisen müssen (siehe D1, Spalte 1, Zeilen 19 bis 25, Zeilen 46 bis 53, Spalte 2, Zeilen 1 bis 12). Solche Gegenstände fallen nach dem Verständnis der Kammer jedoch nicht unter die in Anspruch 6 genannte Verwendung.

Druckschrift D2 beschreibt lediglich die Zusammensetzung der Stähle AISI 430, 431 434 und 436 ohne dabei einen bestimmten Verwendungszweck zu nennen.

Nach Ansicht der Kammer kann somit die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 6 gegenüber der technischen Lehre der Druckschriften D1 und D2 nicht bestritten werden.

2.2 Mangelnde erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes von Anspruch 1 gegenüber der Lehre von Druckschrift D1 oder Druckschrift D2

2.2.1 Entsprechend der in Punkt 5 der Zurückweisungsentscheidung geäußerten Einschätzung der Prüfungsabteilung hat das einzig wesentliche Element der Erfindung, nämlich die Stahlzusammensetzung, die im übrigen aus D1 und D2 als bekannt angesehen wird, keine besondere Wirkung und löst somit keine Aufgabe. Im Vergleich zum nächstkommenden Stand der Technik D1 oder D2 beruhe der Gegenstand von Anspruch 1 damit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

2.2.2 Anspruch 1 betrifft eine Pulverspitzmasse, die aus einem Stahlpulver mit einer bestimmten Zusammensetzung und einem thermoplastischen Binder besteht. Solche Massen werden anschließend im Pulverspritzgussverfahren in mehreren Schritten, die auch in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung detailliert beschrieben sind, zu dem gewünschten Endprodukt verarbeitet.

Weder eine solche Pulverspitzmasse noch ein solches Verfahren werden in D1 oder D2 erwähnt. Vielmehr wird die in Druckschrift D1 genannte Legierung im Elektro-Ofen schmelzmetallurgisch erzeugt und nach dem Verformen durch Walzen oder Schmieden zu Halbzeug weiter in das Endprodukt, z. B. ein Ventil, gebracht (siehe D1, Spalte 3, Zeilen 29 bis 54).

Die in D2 genannten AISI Legierungen 430, 431, 434 und 436 weisen keine erhöhten Stickstoffgehalte auf und liegen damit außerhalb der anspruchsgemäß eingesetzten Stahlzusammensetzung. Ein möglicher Verwendungszweck der genannten Stähle ist nicht angesprochen.

Keine der beiden Druckschriften D1 oder D2 kann somit den nächstliegenden Stand der Technik bilden, von dem ausgehend sich die zu lösende Aufgabe zutreffend formulieren ließe.

Es ist im übrigen auch nicht erkennbar, welche Überlegungen den Fachmann dazu führen könnten, zur Bereitstellung einer pulvermetallischen Spritzmasse ausgerechnet die als Vergleichsbeispiel dienende Stahllegierung G-241 auszuwählen, um zum Gegenstand des Anspruch 1 zu gelangen. Dies gilt in gleicher Weise auch für die in D2 genannten Stähle.

Im Hinblick auf die Lehre der Druckschriften D1 und D2 kann dem Gegenstand von Anspruch 1 somit auch eine erfinderische Tätigkeit nicht abgesprochen werden.

- 2.2.3 Nach einer vorläufigen Bewertung der Kammer könnte den nächstliegenden Stand der Technik eine in der Beschreibung auf der Seite 10, Zeilen 17 bis 37 der Anmeldung genannten Druckschriften bilden, denn diese betreffen spezielle Pulverspritzgussverfahren zur Herstellung von Produkten aus nickelfreien stickstoffhaltigen Stählen, wie sie auch anmeldungsgemäß eingesetzt werden. Ausgehend von diesem Stand der Technik wäre dann die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes von Anspruch 1 erneut zu erörtern.

- 2.3 Mangelnde erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes von Anspruch 1 gegenüber der Lehre der Druckschriften D3 und D1 oder D2
- 2.3.1 Unter Punkt 6 der Entscheidung begründet die Prüfungsabteilung die mangelnde erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes von Anspruch 1 zusätzlich damit, daß dieser sich auch durch die Zusammenschau der Lehren der Druckschriften D3 und D1 oder D3 mit D2 in nahe liegender Weise ergebe (siehe insbesondere Punkt 6.4, 2. Absatz). Die Druckschriften D3 und D2, die erstmals in der Zurückweisungsentscheidung genannten wurden und die der internationale Recherchenbericht nicht enthält, sind dabei als Beleg des allgemeinen fachmännischen Wissens bewertet worden.
- 2.3.2 Die Kammer bestreitet nicht die Möglichkeit, zur Bestätigung einer Aussage oder Behauptung, die das allgemeine fachmännische Wissen betrifft, auf ein Lehrbuch (wie D3) oder ein Standard-Tabellenwerk (wie D2) hinweisen zu können. Im vorliegenden Fall ist jedoch, ausgehend von der Lehre von Druckschrift D3, die in ihrer Aussage sehr speziell ist und erstmals in der Zurückweisungsentscheidung genannt wurde, zusammen mit der Lehre der Druckschriften D1 oder D2 (die ebenfalls erstmals in der Entscheidung genannt wurde) eine neue Argumentationslinie zur Begründung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 vorgebracht worden. Die Prüfungsabteilung läßt in ihrer Zurückweisungsentscheidung erkennen, daß sie sich wesentlich auch auf die in diesen Druckschriften enthaltenen Tatsachen und die rechtlichen Gründe tragenden Überlegungen, welche - neben den bereits oben

vorgebrachten Gründen - zur Ablehnung des Antrags auf Erteilung eines Patents geführt haben, stützt. Diese Gründe bilden einen Teil der Entscheidung und sind nicht als "obiter dictum" zu betrachten. Zu diesem, neu vorgebrachten Sachverhalt wurde der Anmelderin von der Prüfungsabteilung allerdings keine Gelegenheit eingeräumt, sich zu äußern. Dies muss als Verstoß gegen die allgemeinen Vorschriften für das Verfahren nach Artikel 113 (1) EPÜ gewertet werden. Da der Beschwerde der Anmelderin stattgegeben wird, ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ gerechtfertigt.

3. Die obigen Feststellungen zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit führen zu dem Schluss, daß die vorliegende Anmeldung noch eine weitere grundlegende Prüfung im Hinblick auf Artikel 52 i. V. m. den Artikeln 54 und 56 EPÜ erfordert. Dies sollte durch die Prüfungsabteilung geschehen. Unter diesen Umständen macht die Kammer von der Befugnis gemäß Artikel 111 (1) Gebrauch, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

Die Kammer entspricht damit dem von der Beschwerdeführerin gestellten Antrag.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.
3. Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird stattgegeben.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

V. Commare

T. K. H. Kriner