

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. Januar 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0661/05 - 3.3.05

Anmeldenummer: 00983044.9

Veröffentlichungsnummer: 1222148

IPC: C04B 18/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Farbpigmentgranalien und Verfahren zur Herstellung

Patentinhaber:

Rhein-Chemotechnik GmbH

Einsprechender:

LANXESS Deutschland GmbH

Stichwort:

Farbpigmentgranalien/RHEIN-CHEMOTECHNIK

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 84

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Deutlichkeit (Hauptantrag, Hilfsanträge 1 bis 6): Nein"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0661/05 - 3.3.05

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05
vom 22. Januar 2008

Beschwerdeführer I:
(Patentinhaber) Rhein-Chemotechnik GmbH
Gesellschaft für chemische und
technische Erzeugnisse
Industriegebiet 1
D-53547 Breitscheid (DE)

Vertreter: Liedtke, Markus
Liedtke & Partner
Patentanwälte
Elisabethstraße 10
D-99096 Erfurt (DE)

Beschwerdeführer II:
(Einsprechender) LANXESS Deutschland GmbH
Q 18/R. 1451
D-51369 Leverkusen (DE)

Vertreter: Wichmann, Birgid

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1222148 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 30. März 2005.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Raths
Mitglieder: H. Engl
S. Hoffmann

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerden betreffen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Europäische Patent EP 1 222 148 B1 in geänderter Fassung auf Basis des Hilfsantrags 1, eingereicht mit Schreiben vom 26. Mai 2004, aufrechterhalten wurde.
- II. Die Einspruchsabteilung wies den Hauptantrag wegen mangelnder Neuheit im Hinblick auf die Entgegenhaltung

D5: EP A 0 507 046

zurück.

Hingegen war das Produkt nach Anspruch 1 und das Verfahren nach Anspruch 3 gemäß Hilfsantrag 1, insbesondere die Kombination aus anspruchsgemäßen Granalienkernen und einer bindemittel-, emulgator-, netz- und dispergiermittelfreien Umhüllung nicht durch den Stand der Technik vorweggenommen oder nahegelegt.

- III. Gegen diese Entscheidung legte sowohl die Patentinhaberin (im folgenden Beschwerdeführerin I) als auch die Einsprechende (im folgenden Beschwerdeführerin II) Beschwerde ein.
- IV. Die Beschwerdeführerin I reichte mit der Beschwerdebegründung neue Anspruchsätze als Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 6 ein.

Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"1. Farbpigmentgranalien für das Einfärben von Baustoffen, insbesondere zum Einfärben von Beton, dadurch gekennzeichnet, dass die Granalien aus bindemittelfreien Granalienkernen der Korngröße 0,1 bis 8 mm bestehen, die mit einer Umhüllungsschicht aus einem zerstörbaren Material umgeben **sind zum Bewirken der physikalischen Eigenschaften der Granalien, nämlich der Transport- und Lagerfähigkeit, wobei die Hülle zum Zeitpunkt des Transports fest ist und annähernd gleiche Beschaffenheit und Dicke aufweist** und dass die Granalien einen Feuchtegehalt <30 % aufweisen."

(Die Änderungen im Vergleich zum erteilten Anspruch sind durch **Fettdruck** hervorgehoben).

Der im Anspruch 1 des Hauptantrags vorkommende Ausdruck "*annähernd gleiche Beschaffenheit und Dicke*" findet sich auch im Anspruch 1 **sämtlicher** Hilfsanträge in Form des Ausdrucks "*feste Hülle mit annähernd gleicher Beschaffenheit und Dicke*" wieder.

Der Haupt- und der erste Hilfsantrag entsprechen den der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Anträgen.

- V. Die Kammer erhob in einer Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung Einwände mangelnder Klarheit gegen das in die unabhängigen Ansprüche aller Anträge neu aufgenommene Merkmal "*feste Hülle mit annähernd gleicher Beschaffenheit und Dicke*".

In einem weiteren Bescheid vom 23. November 2007 lehnte die Kammer die von der Beschwerdeführerin II angeregte

Einstellung des Verfahrens wegen Erlöschens des Streitpatents ab, da kein ausreichender Nachweis eines Erlöschens in allen benannten Vertragsstaaten vorlag. Sie forderte die Beschwerdeführerin I auf, mitzuteilen, welche Sachanträge sie nunmehr stelle.

- VI. Die Beschwerdeführerin I zog mit Schreiben vom 29. November 2007 ihren eingangs gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung zurück. Zu den Einwänden der Kammer hat sie nicht Stellung genommen.
- VII. Die Argumente der Beschwerdeführerin I, soweit sie für die vorliegende Entscheidung relevant sind, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

In der Beschwerdebegründung stellte die Beschwerdeführerin I die Unterschiede der beanspruchten Farbpigmentgranalien im Vergleich mit durch Nachgranulierung erhaltenen Produkten gemäß der Entgegenhaltung D5 heraus. Sie ging dabei auf den Begriff "*feste Hülle*" ein, welcher im Gegensatz zu den abriebgefährdeten Außenschalen des Stands der Technik die erfindungsgemäßen Granalien auszeichnete. Diese wiesen anspruchsgemäss eine "*feste Hülle annähernd gleicher Beschaffenheit und Dicke*" auf. Die Kriterien für eine solche Hülle erschlossen sich dem Fachmann anhand der im Patent (Spalte 1, Zeilen 20, 21; 23 - 25; Spalte 3, Zeilen 19, 20) beschriebenen Nachteile herkömmlicher, abriebgefährdeter, farbpigmenthaltiger Hüllen, und anhand der Ausführungsbeispiele. In dem Beispiel in Spalte 4, Zeile 19, werde beschrieben, wie Polyvinylalkohol auf einen Granalienkern aufgetragen werde, nicht in diesen eindringen könne und so eine "*feste Hülle*" bilde. Der Definition des Patents zufolge

sei die abriebgefährdete Außenschale gemäß der Entgegenhaltung D5 keine "*feste Hülle*" im Sinne des Patents, weswegen die Entgegenhaltung D5 nicht neuheitsschädlich sei.

VIII. Die für die Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdeführerin II sind im wesentlichen die folgenden:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 laut dem von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Hilfsantrag 1 sei nicht ausführbar (Artikel 100(b) EPÜ). Es fehlten wesentliche Definitionen, so dass weder ein Fachmann auf dem Gebiet der Pigment-Granulate noch die Öffentlichkeit feststellen könne, ob ein Produkt unter das Streitpatent falle. Insbesondere fehle eine Angabe dessen, was unter "*Verdichtung*", einem "*zerstörbaren Material*" und unter dem Begriff "*annähernd gleicher Beschaffenheit und Dicke*" zu verstehen sei. Zu dem letzteren, in den geänderten Anspruch aufgenommenen Merkmal fehlten im Streitpatent jegliche Angaben oder Definitionen oder Bezugnahmen auf den Stand der Technik, die solche liefern könnten.

IX. Die Beschwerdeführerin I beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Basis der Ansprüche 1 bis 6 gemäß Hauptantrag, hilfsweise auf der Basis der Ansprüche der Hilfsanträge 1 bis 6, alle eingereicht mit der Beschwerdebegründung vom 28. Juli 2005, aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdeführerin II beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streitpatents.

Entscheidungsgründe

1. Änderungen

Die in den Ansprüchen des Hauptantrags und der Hilfsanträge vorgenommenen Änderungen genügen den Bestimmungen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ. Eine genaue Begründung dazu erübrigt sich, da das Patent aus den nachfolgenden Gründen zu widerrufen ist.

2. Artikel 84 EPÜ (Deutlichkeit)

2.1 Um Artikel 84 EPÜ zu genügen, müssen die Patentansprüche deutlich und knapp gefasst sein und von der Beschreibung gestützt werden. Enthält ein Anspruch ein Merkmal, das unklar ist, so wird er nicht als deutlich im Sinne von Artikel 84 EPÜ angesehen.

2.2 Die Beschwerdeführerin I hat im Beschwerdeverfahren die unabhängigen Ansprüche sämtlicher Anträge unter anderem durch Aufnahme eines Merkmals abgeändert, das im unabhängigen Anspruch 3 des Hauptantrags folgenden Wortlaut hat:

"wobei die Umhüllungsschicht eine feste Hülle mit annähernd gleicher Beschaffenheit und Dicke ist".

Dasselbe Merkmal in gleicher Formulierung findet sich auch in den unabhängigen Ansprüchen gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2, 4 bis 6 und in Anspruch 1 des Hilfsantrags 3. In Anspruch 3 des Hilfsantrags 3 und im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 6 lautet die entsprechende Formulierung:

"wobei als Umhüllungsschicht eine feste Hülle mit annähernd gleicher Beschaffenheit und Dicke aufgebracht wird".

In Anspruch 1 des Hauptantrags findet sich dasselbe Merkmal in folgender, etwas abgeänderter Formulierung wieder:

"wobei die Hülle zum Zeitpunkt des Transports fest ist und annähernd gleiche Beschaffenheit und Dicke aufweist".

- 2.3 Dieses Merkmal, in all seinen Formulierungsvarianten, verstößt nach Ansicht der Kammer gegen das Gebot der Deutlichkeit des Artikels 84 EPÜ, und zwar aus den nachstehenden Gründen.

Es ist nicht klar, was unter dem Begriff *"gleiche[r] Beschaffenheit"* zu verstehen sein soll, weil eine Vergleichsreferenz fehlt. Die Beschreibung und das einzige konkrete Beispiel zeigen, dass die chemische Beschaffenheit des Granalienkerns und der Hülle jedenfalls verschieden sind. Somit zielt das in Frage stehende Merkmal offenbar nicht auf die chemische Beschaffenheit ab. Beschreibung und Beispiel geben aber keinen Anhaltspunkt, wie die Hülle sonst beschaffen sein soll, um von *"gleicher Beschaffenheit"* zu sein. Falls darunter verstanden werden soll, dass die Hülle gleichförmig, gleichmäßig oder sonstwie homogen aufgebaut ist, so gibt es für eine solche Interpretation jedenfalls keine Basis in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen.

2.4 Die Beschwerdeführerin I verweist in der Beschwerdebeurteilung (Seite 1, letzter Absatz) auf Absatz [0008] des Streitpatents und die dort vorgenommene Abgrenzung gegenüber der Entgegenhaltung D5. Die beschriebenen Nachteile der Nachgranulierung, nämlich das Entstehen einer abriebgefährdeten Außenschale von Partikeln und Bindemitteln, seien zur Auslegung des patentgemäßen Begriffs "*feste Hülle annähernd gleicher Dicke und Beschaffenheit*" heranzuziehen. Die Beschwerdeführerin I hat sodann die ihrer Meinung nach bestehenden Unterschiede zwischen dem Gegenstand des Streitpatents und dem Stand der Technik gemäß Entgegenhaltung D5 unter anderem anhand einer graphischen Gegenüberstellung von skizzierten Granalien erläutert (siehe Seite 2 der Beschwerdebeurteilung). Beim patentgemäßen Produkt sind schematisch ein bindemittelfreier Granalienkern erkennbar sowie eine feste Hülle, die in weiterer Folge (Seite 3, zweiter und dritter Absatz) mit dem Ausdruck "*separate Umhüllung annähernd gleicher Beschaffenheit und Dicke*" bezeichnet wird. Danach gibt die Beschwerdeführerin I unter Bezugnahme auf die Beschreibung des Streitpatents Unterscheidungskriterien zwischen einer "*abriebgefährdeten Außenschale*" gemäß Stand der Technik einerseits und der "*festen Hülle annähernd gleicher Beschaffenheit und Dicke*" andererseits an, unter anderem, dass

- herkömmliche Granalien zur Staubentwicklung neigten;
- die "*separate feste Hülle*" frei sei von Farbpigmenten;

- sie z.B. durch Aufsprühen einer Schmelze, beispielsweise von Wachs, oder durch Auftragen von Polyvinylalkohol erhalten werden könne.

Die Kammer akzeptiert, dass die feste Außenhülle frei von Farbpigmenten sein soll, wodurch sie anders als im Stand der Technik nicht zum Abreiben von Farbpartikeln neigt. Das Merkmal "Freisein von Farbpartikeln" steht jedoch nicht zur Diskussion. Die Erläuterungen der Beschwerdeführerin I sind somit nicht geeignet, um zu erklären, was unter "*gleicher Beschaffenheit*" der Hülle zu verstehen ist. Anhand der Skizze könnte vermutet werden, dass die Dicke der Außenhülle über den Umfang des Kerns annähernd konstant sein soll. Diese mit der Beschwerdebegründung eingereichte Skizze ist aber nicht Bestandteil des Streitpatents und kann daher nicht zur Auslegung dienen. Auch die Herstellweise der Außenhülle durch Auftragen von Wachs oder Polyvinylalkohol impliziert nichts Konkretes hinsichtlich des beanstandeten Merkmals. Ohne brauchbaren Hinweis in der Beschreibung, wie der Begriff "*annähernd gleiche Beschaffenheit*" auszulegen ist, ist er als solcher unklar.

- 2.5 Die obigen Ausführungen zum Mangel an Deutlichkeit betreffen die unabhängigen Ansprüche sämtlicher vorliegender Anträge (Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 6) (siehe Punkt 2.2).

Die Ansprüche genügen daher nicht den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ und sind demzufolge nicht zulässig.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

C. Vodz

G. Raths