

Interner Verteilerschlüssel:

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

ENTSCHEIDUNG
vom 13. Juni 2006

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0786/05 - 3.2.07

Anmeldenummer: 98120104.9

Veröffentlichungsnummer: 0911425

IPC: C23C 4/12

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zum thermischen Beschichten von Substratwerkstoffen

Patentinhaberin:

Linde AG

Einsprechende:

L'AIR LIQUIDE, S.A. A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 111(1), 123(2)

Schlagwort:

"Erweiterung durch Änderung (nein)"

"Zurückverweisung an die erste Instanz"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0786/05 - 3.2.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 13. Juni 2006

Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin)

Linde AG
Abraham-Lincoln-Strasse 21
D-65189 Wiesbaden (DE)

Vertreter:

Kasseckert, Rainer
Linde Aktiengesellschaft
Zentrale Patentabteilung
D-82049 Höllriegelskreuth (DE)

Beschwerdegegnerin:
(Einsprechende)

L'AIR LIQUIDE, S.A. A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE
SURVEILLANCE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES
PROCEDES GOERGES CLAUDE
75 Quai d'Orsay
F-75321 Paris Cedex 07 (FR)

Vertreter:

Pittis, Olivier
L'Air Liquide S.A.
Direction de la Propriété Intellectuelle
75, Quai d'Orsay
F-75321 Paris Cedex 07 (FR)

Angefochtene Entscheidung:

**Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 21. April 2005
zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 0911425 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Poalas
Mitglieder: H. Hahn
E. Lachacinski

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Widerruf des Patents Nr. 0 911 425 Beschwerde eingelegt.
- II. Mit den Einsprüchen war das gesamte Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) EPÜ in Kombination mit Artikel 54 EPÜ (Neuheit) sowie Artikel 56 EPÜ (erfinderische Tätigkeit) angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung befand, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ nicht erfüllt, und dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des am 6. April 2005 eingereichten Hilfsantrags die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ nicht erfüllt.

- III. Am 13. Juni 2006 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.
- a) Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des am 6. April 2005 eingereichten Anspruchs 1 und die Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren Prüfung an die erste Instanz nach Überprüfung der Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.
- b) Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

IV. Der geltende unabhängige Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zum Beschichten von Substratwerkstoffen durch thermisches Spritzen, wobei ein pulverförmiger Zusatzwerkstoff mittels eines Gases auf die zu beschichtende Oberfläche des Substratwerkstoffes geleitet wird, ohne daß die Pulverpartikel des Zusatzwerkstoffes im Gasstrahl geschmolzen werden, dadurch gekennzeichnet, dass das Gas Stickstoff enthaltendes sauerstofffreies Gas, Kohlendioxid oder Mischungen davon enthält und daß die Temperatur des Gasstrahles im Bereich zwischen 300 und 800 °C liegt".

V. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Im ursprünglich eingereichten Anspruch 3 sei ein Temperaturbereich zwischen 30 und 800 °C, d.h. ein Temperaturbereich mit einer Obergrenze von 800 °C offenbart. Im ursprünglich eingereichten Anspruch 4 sei ein engerer Temperaturbereich zwischen 300 und 500 °C, d.h. ein Temperaturbereich mit einer Untergrenze von 300 °C offenbart. Gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA sei im Fall einer Offenbarung sowohl eines allgemeinen als auch eines bevorzugten Bereichs eine Kombination des bevorzugten offenbarten engeren Bereichs und eines der Teilbereiche, die vor und nach dem engeren Bereich innerhalb des offenbarten Ganzen liegen, aus der ursprünglichen Offenbarung des Streitpatents eindeutig herleitbar. Daher sei ein Temperaturbereich mit einer Untergrenze von 300 °C und einer Obergrenze von 800 °C in der ursprünglichen Anmeldung offenbart und erfülle die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

VI. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Der Temperaturbereich 30 bis 800 °C werde im zweiten vollständigen Absatz der Seite 4 der ursprünglich eingereichten Anmeldung als ein allgemeiner Temperaturbereich für alle aufgelisteten Gase angegeben. Im dritten vollständigen Absatz der Seite 4 der ursprünglich eingereichten Anmeldung werde für reaktive Gase, wie z.B. stickstoffhaltige Gase oder Kohlendioxid, der engere Temperaturbereich 300 bis 500 °C angegeben. Dem Fachmann werde daher die Lehre vermittelt, mit den reaktiven Gasen in diesem Temperaturbereich von 300 bis 500 °C zu arbeiten. Eine Kombination dieser beiden Bereiche stelle eine unzulässige Erweiterung dar, da in der ursprünglich eingereichten Anmeldung ein Erwärmen der reaktiven Gase oberhalb einer Obergrenze von 500 °C ursprünglich weder offenbart noch zweifelsfrei zu entnehmen sei.

Daher stelle der im geänderten Anspruch 1 angegebene Temperaturbereich zwischen 300 und 800 °C einen Verstoß gegen die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ dar.

Entscheidungsgründe

1. *Änderungen, Artikel 123 (2) EPÜ*

Die ursprünglich eingereichten Ansprüche 3 und 4 sind auf den ursprünglich eingereichten Anspruch 1 rückbezogene Ansprüche und gelten somit für alle im ursprünglich eingereichten Anspruch 1 aufgelisteten Gase,

wie z.B. ein Stickstoff enthaltendes sauerstofffreies Gas, Kohlendioxid sowie Mischungen davon, welche auch im geänderten Anspruch 1 enthalten sind. Für diese reaktiven Gase wird im ursprünglich eingereichten Anspruch 3 ein erster allgemeiner Arbeitstemperaturbereich von 30 bis 800 °C angegeben. Als ein zweiter, engerer Arbeitstemperaturbereich wird für die selben Gase gemäß dem ursprünglich eingereichten Anspruch 4 der Temperaturbereich zwischen 300 und 500 °C bestimmt. Dieser zweite Arbeitstemperaturbereich wird in den zwei letzten Sätzen des dritten vollständigen Absatzes der Seite 4 der ursprünglichen Anmeldung als geeignet, d.h. als bevorzugt ("insbesondere") für die im ursprünglichen Anspruch 1 aufgelisteten reaktiven Gase dargestellt. Somit wird in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart, dass einerseits ein allgemeiner Arbeitstemperaturbereich für alle im Anspruch 1 aufgelisteten Gase zwischen 30 und 800 °C existiert, und dass andererseits ein bevorzugter Arbeitstemperaturbereich von 300 und 500 °C innerhalb dieses allgemeinen Arbeitstemperaturbereich existiert. Im geänderten Anspruch 1 wird ein Arbeitstemperaturbereich zwischen 300 und 800 °C beansprucht, welcher sich aus dem bevorzugten Arbeitstemperaturbereich gemäß dem ursprünglich eingereichten Anspruch 4 zusammen mit dem Teil des im ursprünglich eingereichten Anspruch 3 definierten Arbeitstemperaturbereichs, welcher sich oberhalb des bevorzugten Arbeitstemperaturbereichs erstreckt, zusammensetzt. Die Endpunkte dieses neuen Arbeitstemperaturbereichs von 300 bis 800 °C sind in der ursprünglichen Anmeldung spezifisch genannt. Außerdem waren für den Fachmann die beiden außerhalb des bevorzugten Arbeitstemperaturbereichs von 300 bis 500 °C

liegenden Teilbereiche von 30 bis 300 °C und von 500 bis 800 °C eindeutig und unmittelbar erkennbar. Die beanspruchte einfache Unterkombination dieser Teilbereiche des allgemeinen Arbeitstemperaturbereichs von 30 bis 800 °C würde als eine "Auswahl" keine Neuheit genießen, so dass diese Einschränkung keinen neuen Gegenstand im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ bedeutet.

Die Kammer kann der Argumentation der Beschwerdegegnerin, wonach der dritte vollständige Absatz der Seite 4 der ursprünglichen Anmeldung die Erwärmung der reaktiven Gase nur innerhalb des Bereichs zwischen 300 und 500 °C und auf gar keinen Fall oberhalb des Bereichs von 500 °C lehrt, aus folgenden Gründen nicht folgen:

Der im dritten vollständigen Absatz der Seite 4 der ursprünglichen Anmeldung benutzte Ausdruck, wonach die Temperaturen zwischen 300 und 500 °C "eignen sich **insbesondere** für den Einsatz von reaktiven Gasen" kann nicht als eine Ausschließlichkeitsbedingung interpretiert werden, welche eine Erwärmung der reaktiven Gase außerhalb dieses Bereiches verbietet. Dies insbesondere, wenn sowohl der zweite vollständige Absatz der Seite 4 der ursprünglichen Anmeldung sowie der ursprüngliche Anspruch 1 hinzugezogen werden, in denen explizit der gesamte Temperaturbereich zwischen 30 und 800 °C als geeigneter Arbeitstemperaturbereich für alle aufgelisteten Gase und somit auch für die reaktiven Gase des Anspruchs 1 angegeben ist.

Daher erfüllt der geänderte Anspruch 1 die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

2. *Zurückverweisung an die erste Instanz (Artikel 111 (1) EPÜ)*

Wie der angefochtenen Entscheidung entnommen werden kann, wurde in der ersten Instanz betreffend des geänderten Anspruchs 1 nur die Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 123 (2) geprüft (siehe Entscheidung der Einspruchsabteilung, Entscheidungsgründe, Punkt 3).

Die Beschwerdeführerin beantragte, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen und die Beschwerdegegnerin hat dem nicht widersprochen.

Um die Prüfung der Sache durch zwei Instanzen zu ermöglichen, hält die Kammer, in Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 111 (1) EPÜ, eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung für geboten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

K. Poalas