

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 30. Oktober 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1106/06 - 3.3.09

Anmeldenummer: 99924983.2

Veröffentlichungsnummer: 1080143

IPC: C08J 9/14

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Herstellung von Polyurethanschäumen und geschäumten thermoplastischen Kunststoffen

Patentinhaberin:

Solvay Fluor GmbH

Einsprechender:

Honeywell International Inc.

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Änderungen - nicht zulässig"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1106/06 - 3.3.09

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09
vom 30. Oktober 2008

Beschwerdeführerin 02: Honeywell International Inc.
(Einsprechende) 101 Columbia Road
Morristown NJ 07962-2245 (US)

Vertreter: Hucker, Charlotte Jane
Gill Jennings & Every LLP
Broadgate House
7 Eldon Street
London EC2M 7LH (GB)

Beschwerdeführerin 01: Solvay Fluor GmbH
(Patentinhaberin) Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE)

Vertreter: Mross, Stefan P.M.
Solvay S.A.
Departement Propriété Industrielle
310, rue de Ransbeek
B-1120 Bruxelles (BE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1080143 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 7. Juni 2006.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Kitzmantel
Mitglieder: N. Perakis
K. Garnett

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Erteilung des Europäischen Patents Nr. 1 080 143 auf die Europäische Patentanmeldung Nr. 99924983.2, die am 15. Mai 1999 als PCT/EP99/03360 im Namen der Firma Solvay Fluor und Derivate GmbH (nach Umfirmierung nun: Solvay Fluor GmbH) mit einer Priorität vom 22. Mai 1998 (DE 19822944 und DE 19822945) angemeldet wurde, wurde am 19. März 2003 im Patentblatt 2003/12 bekannt gemacht.

Das Patent mit dem Titel "Herstellung von Polyurethanschäumen und geschäumten thermoplastischen Kunststoffen" wurde mit achtzehn Ansprüchen erteilt. Der unabhängige Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von Polyurethanhartschäumen und von geschäumten thermoplastischen Kunststoffen durch Verschäumen eines thermoplastischen Kunststoffes mit Hilfe eines Treibmittels, dadurch gekennzeichnet, daß man als Treibmittel eine Zusammensetzung verwendet, die a) 5 bis < 50 Gew.-% Pentafluorbutan, vorzugsweise 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan (HFC-365mfc) und b) mindestens ein weiteres Treibmittel ausgewählt aus der Gruppe umfassend Difluormethan (HFC-32); Difluorethan, vorzugsweise 1,1-Difluorethan (HFC-152a); 1,1,2,2-Tetrafluorethan (HFC-134); 1,1,1,2-Tetrafluorethan (HFC-134a); Pentafluorpropan, vorzugsweise 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (HFC-245fa); Hexafluorpropan, vorzugsweise 1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropan (HFC-236ea) oder 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan (HFC-236fa); Heptafluorpropan, vorzugsweise 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan (HFC-227ea) enthält oder daraus besteht."

II. Gegen das Patent legte die Firma Honeywell International Inc. am 19. Dezember 2003 Einspruch ein und beantragte den vollständigen Widerruf des Patents wegen unzulässiger Erweiterung des beanspruchten Gegenstandes über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Artikel 123(2) EPÜ), wegen fehlender Neuheit (Artikel 54 EPÜ) und wegen mangelnder erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).

III. Die Patentinhaberin reichte in der mündlichen Verhandlung vom 10. Mai 2006 vor der Einspruchsabteilung einen ersten und einen zweiten Hilfsantrag ein, deren unabhängige Ansprüche 1 wie folgt lauten:

1. Hilfsantrag

"1. Verfahren zur Herstellung von Polyurethanhartschäumen und von geschäumten thermoplastischen Kunststoffen durch Verschäumen eines thermoplastischen Kunststoffes mit Hilfe eines Treibmittels, dadurch gekennzeichnet, dass man als Treibmittel eine Zusammensetzung verwendet, die

a) 5 bis < 50 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan (HFC-365mfc) und

b) > 50 bis 95 Gew.-% mindestens eines weiteren Treibmittels ausgewählt aus der Gruppe umfassend 1,1,1,2-Tetrafluorethan (HFC-134a); 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (HFC-245fa); 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan (HFC-236fa); 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan (HFC-227ea) enthält oder daraus besteht.

2. Hilfsantrag

"1. Verfahren zur Herstellung von Polyurethanhartschäumen dadurch gekennzeichnet, dass man als Treibmittel eine Zusammensetzung verwendet, die

a) 5 bis < 50 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan (HFC-365mfc) und

b) > 50 Gew.-% mindestens eines weiteren Treibmittels ausgewählt aus der Gruppe umfassend 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (HFC-245fa); 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan (HFC-236fa); 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan (HFC-227ea) enthält oder daraus besteht, aber kein CO₂ enthält."

IV. Mit ihrer am 10. Mai 2006 mündlich verkündeten und am 7. Juni 2006 schriftlich begründeten Entscheidung hielt die Einspruchsabteilung das Patent in geänderter Form aufrecht.

Zur Begründung führte sie hinsichtlich des Hauptantrags (erteilte Fassung) aus, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ nicht genüge. Nach Auffassung der Einspruchsabteilung ist ein Gehalt von 5 bis weniger als 50 Gew.-% an Pentafluorbutan in der Treibmittelzusammensetzung in dieser allgemeinen Gültigkeit für alle Pentafluorbutan-Isomere in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen nicht offenbart.

Zum 1. Hilfsantrag führte die Einspruchsabteilung aus, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ ebenfalls nicht genüge, weil er, entgegen der Ansicht der Patentinhaberin, nicht durch die Kombination der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1, 2 und 20 gestützt sei. Nach Meinung der

Einspruchsabteilung fehle einerseits eine Offenbarung, dass das Treibmittelgemisch für Polyurethanhartschäume und geschäumte thermoplastische Kunststoffe gelte, andererseits offenbare die Beschreibung nur Treibmittelgemische mit einer Obergrenze von <50 Gew.-% HFC-365mfc, die kein CO₂ enthalten; auch fehle eine Offenbarung für eine Obergrenze von 95 Gew.-% für weitere Treibmittel.

Zu dem im 2. Hilfsantrag beanspruchten Gegenstand führte die Einspruchsabteilung aus, dass er in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen ausreichend offenbart sei, und somit die Maßgaben des Artikels 123(2) EPÜ erfülle. Zusätzlich sei er angesichts des vorgelegten Standes der Technik neu und beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- V. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin 01) legte am 14. Juli 2006 Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein und zahlte die vorgeschriebene Beschwerdegebühr am selben Tag. Die beschwerdeführende Patentinhaberin beantragte die Aufhebung der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung und die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt. Die entsprechende Beschwerdebegründung ist am 12. Oktober 2006 eingegangen.

Während des schriftlichen Beschwerdeverfahrens hielt die Patentinhaberin am erteilten Anspruchssatz als Hauptantrag fest, und reichte mit Schreiben vom 2. Mai 2007 fünf neue Hilfsanträge ein.

Der jeweilige Anspruch 1 dieser Hilfsanträge lautet wie folgt:

1. Hilfsantrag

"1. Verfahren zur Herstellung von Polyurethanhartschäumen dadurch gekennzeichnet, dass man als Treibmittel eine Zusammensetzung verwendet, die

- a) 5 bis < 50 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan (HFC-365mfc) und
- b) > 50 Gew.-% mindestens eines weiteren Treibmittels ausgewählt aus der Gruppe umfassend 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (HFC-245fa); 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan (HFC-236fa); 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan (HFC-227ea) enthält oder daraus besteht."

2. Hilfsantrag

"1. Verfahren zur Herstellung von Polyurethanhartschäumen und von geschäumten thermoplastischen Kunststoffen auf Basis von Polystyrol oder Polyethylen, dadurch gekennzeichnet, dass man als Treibmittel eine Zusammensetzung verwendet, die

- a) 5 bis < 50 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan (HFC-365mfc) und
- b) > 50 Gew.-% mindestens eines weiteren Treibmittels ausgewählt aus der Gruppe umfassend 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (HFC-245fa); 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan (HFC-236fa); 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan (HFC-227ea) enthält oder daraus besteht, aber kein CO₂ enthält."

3. Hilfsantrag

"1. Verfahren zur Herstellung von Polyurethanhartschäumen dadurch gekennzeichnet, dass man als Treibmittel eine Zusammensetzung verwendet, die

- a) 5 bis < 50 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan (HFC-365mfc) und
- b) > 50 Gew.-% mindestens eines weiteren Treibmittels ausgewählt aus der Gruppe umfassend 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (HFC-245fa); 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan (HFC-236fa); 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan (HFC-227ea) enthält oder daraus besteht, aber kein CO₂ enthält."

4. und 5. Hilfsantrag (identischer Anspruch 1)

"1. Verfahren zur Herstellung von Polyurethanhartschäumen dadurch gekennzeichnet, dass man als Treibmittel eine Zusammensetzung verwendet, die

- a) 5 bis < 50 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan (HFC-365mfc) und
- b) > 50 Gew.-% mindestens eines weiteren Treibmittels ausgewählt aus der Gruppe umfassend 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (HFC-245fa); 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan (HFC-236fa); 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan (HFC-227ea) enthält oder daraus besteht, aber kein CO₂, niedrigsiedende, gegebenenfalls halogenierte Kohlenwasserstoffe, Ether oder halogenierte Ether enthält."

Die Patentinhaberin verteidigte die Auffassung, dass der Gegenstand aller Anträge die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfülle, und dass er neu und

erfinderisch gegenüber dem vorgelegten Stand der Technik sei.

- VI. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin 02) legte am 1. August 2006 Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein und zahlte die vorgeschriebene Beschwerdegebühr am nächsten Tag. Die beschwerdeführende Einsprechende beantragte die Aufhebung der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung und den Widerruf des Patents in vollem Umfang. Die entsprechende Beschwerdebegründung ist am 6. Oktober 2006 eingegangen.

Die Einsprechende vertrat die Meinung, dass keiner der Anträge die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfülle. In diesem Zusammenhang und neben den vor der Einspruchsabteilung vorgebrachten Argumenten beanstandete sie auch, dass die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen die Verwendung der Treibmittel für die Herstellung von Polyurethanhartschäumen nicht offenbarten.

- VII. Die für diese Entscheidung wichtigen schriftlich und in der mündlichen Verhandlung am 30. Oktober 2008 vorgetragene Argumente der Beschwerdeführerin 01 (Patentinhaberin) lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Anspruch 1 des Hauptantrags erfülle die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ. Der erteilte Anspruch 1 ergebe sich aus einer Kombination der eingereichten Ansprüche 1, 2, 16 und 17.
- Die Treibmittelzusammensetzung enthalte nach den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen die Komponente Pentafluorbutan im Mengbereich von 5 bis < 50 Gew.-%; dieser Bereich gelte nicht nur für das 1,1,1,3,3-

Pentafluorbutan , sondern allgemein für alle Pentafluorbutan-Isomeren.

- Einerseits sei für den Fachmann auf dem Gebiet der Polymerchemie der Beschreibung eindeutig zu entnehmen, dass die Aufgabe der Erfindung, nämlich eine für die Herstellung von Polyurethanschäumstoffen und geschäumten thermoplastischen Kunststoffen geeignete Treibmittelzusammensetzung bereit zu stellen, durch die Verwendung von Pentafluorbutan im allgemeinen gelöst werde, wobei das 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan-Isomer nur eine bevorzugte Ausführungsform darstelle.
- Andererseits beziehen sich die Ausführungsformen des Streitpatents, insbesondere die Mengenbereiche, die beispielhaft für das besonders bevorzugte Pentafluorbutan HFC-365mfc offenbart seien, nicht nur auf dieses spezielle Pentafluorbutan sondern genereller auf die allgemein offenbarten Pentafluorbutane.
- Anspruch 1 aller Hilfsanträge erfülle auch hinsichtlich der beanspruchten Polyurethanhartschäume die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.
- Die ursprünglich eingereichte Fassung (Seite 6, dritter Absatz) offenbare eindeutig Polyurethanhartschäume. Zusätzlich betreffen auch die Beispiele die Herstellung von Polyurethanhartschaum (Beispiel 1: Ausführungen a), b) und c)). Es sei dem Fachmann folglich klar, dass die Herstellung von harten Polyurethanschäumen der Kern der Erfindung sei.
- Das Verfahren des 1. Hilfsantrags zur Herstellung von Polyurethanschäumen, das die Herstellung thermoplastischer Kunststoff-Schäume nicht mehr umfasse, werde unter Verwendung eines Treibmittelgemisches durchgeführt, dessen Offenbarung

sich aus einer Kombination der ursprünglichen Ansprüche 1 und 20 ergebe.

- Weiters wurde darin die Mindestmenge des HFC-365mfc von 1 Gew.-% auf 5 Gew.-% angehoben damit der Schutzbereich gegenüber dem erteilten Anspruch nicht erweitert wird und die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ erfüllt sind. Eine allgemeine Offenbarung dafür, dass vorzugsweise mindestens 5 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan in der Treibmittelsetzung enthalten sind, finde sich in der ursprünglichen Beschreibung (Seite 4, zweiter Absatz).
- Die Menge von "> 50 Gew.-% mindestens eines weiteren Treibmittels" in der Treibmittelzusammensetzung sei im Einklang mit den ursprünglichen Ansprüchen, wobei klargestellt wurde, dass das Treibmittel die angegebenen Bestandteile "enthält oder daraus besteht". Eine Maximalmenge dieses weiteren Treibmittels sei nicht gegeben, weil selbstverständlich die Summe aller Komponenten den Wert von 100% für die gesamte Zusammensetzung nicht überschreiten könne.
- Zum ergänzenden Merkmal des Anspruchs 1 des 2. Hilfsantrags, wonach das Treibmittel kein CO₂ enthält, führte die Beschwerdeführerin 01/ Patentinhaberin aus, dass dieses in der ursprünglichen Beschreibung offenbart sei (siehe die Herstellung von Polyurethanhartschäumen: Seite 6, erster Absatz (erste Ausführungsform)); das Merkmal der Herstellung von Kunststoffen auf Basis von Polystyrol oder Polyethylen basiere auf der Offenbarung auf Seite 10, zweiter Absatz (zweite Ausführungsform). Ein Anspruch, der auf diese beiden Ausführungsformen gerichtet sei, sei zulässig, da

beide Ausführungsformen in ihren Merkmalen übereinstimmen.

- Auch Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags, der sich von dem des 2. Hilfsantrages dahingehend unterscheidet, dass das Verfahren auf die Herstellung von Polyurethanhartschäumen eingeschränkt wurde, erfülle die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ. Anspruch 1 dieses Hilfsantrags entspreche Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung als gewährbar angesehenen 2. Hilfsantrags.
- Anspruch 1 des 4. und 5. Hilfsantrags, welcher in beiden Hilfsanträgen identisch sei, sei in der ursprünglichen Beschreibung offenbart (Seite 6, erster Absatz). Im Vergleich zum Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags enthalte er das zusätzliche Merkmal, dass niedrigsiedende, gegebenenfalls halogenierte Kohlenwasserstoffe, Ether oder halogenierte Ether in der Treibmittelzusammensetzung nicht enthalten sind.

VIII. Die für diese Entscheidung wichtigen, von der Beschwerdeführerin 02 (Einsprechende) schriftlich und in der mündlichen Verhandlung am 30. Oktober 2008 vorgetragene Argumente können wie folgt zusammengefasst werden:

- Der Gegenstand des Anspruchs 1 aller Anträge erfülle die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ nicht.
- Was den Hauptantrag betrifft, sei der beanspruchte Bereich von 5 bis < 50 Gew.-% Pentafluorbutan in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen nicht offenbart. Alle Bereiche, welche den Anteil des Pentafluorbutans auf < 50 Gew.-% begrenzen, beziehen sich auf HFC-365mfc. Die nun beanspruchte Erweiterung

auf Pentafluorbutan im allgemeinen sei daher nicht zulässig.

- Anspruch 1 aller Hilfsanträge enthalte unzulässige Kombinationen von Merkmalen spezifischer Ausführungsformen von speziellen Treibmittelzusammensetzungen oder Verfahren.
- Obwohl die Hilfsanträge auf das spezifische Pentafluorbutan HFC-365mfc eingeschränkt seien, sei das Mindestmengenverhältnis von 5-Gew.% dieser Treibmittelkomponente nicht in Kombination mit der Anforderung offenbart, dass die Höchstmenge weniger als 50 Gew.-% sein solle, bzw. dass die Treibmittelzusammensetzung kein CO₂, niedrigsiedende, gegebenenfalls halogenierte Kohlenwasserstoffe, Ether oder halogenierte Ether enthalte.
- Die Treibmittelzusammensetzung gemäß Anspruch 1 aller Hilfsanträge könne nur dann aus der Kombination der ursprünglich eingereichten Verfahrensansprüche 1 und 2 mit dem Produktanspruch 20 abgeleitet werden, wenn auch die Offenbarung auf Seite 6, erster Absatz, mitberücksichtigt werde. Dieses Zitat offenbare, dass die Treibmittelzusammensetzung für die spezifische Herstellung von Polyurethanschäumen das Treibmittelgemisch von Anspruch 20 enthalte, fordere aber auch, dass diese Zusammensetzung kein CO₂, niedrigsiedende, gegebenenfalls halogenierte Kohlenwasserstoffe, Ether oder halogenierte Ether enthalten dürfte. Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 bis 3, deren Gegenstand dieses letzte begrenzende Merkmal nicht enthalte, erfülle somit die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ nicht.
- Zusätzlich betreffe Anspruch 1 aller Hilfsanträge ein Verfahren zur Herstellung von Polyurethanhartschäumen,

obwohl ein solches Verfahren in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht offenbart sei.

- Das Hartschaumstoffe betreffende Merkmal sei weder in den ursprünglichen Ansprüchen 1, 2 und 20 noch auf Seite 6, erster Absatz offenbart.
- Auch hebe die allgemeine Offenbarung der beanspruchten Erfindung in der ursprünglich eingereichten Anmeldung die Wichtigkeit des Merkmals Polyurethanhartschaum nicht hervor.
- Keines der Beispiele sei auf die Herstellung von Polyurethanhartschäumen gerichtet, welche dem Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 der Hilfsanträge entsprechen.
- Der einzigen diesbezüglichen Offenbarung auf Seite 6, letzter Absatz komme demgegenüber keine Bedeutung zu.

IX. Die Beschwerdeführerin 01 (Patentinhaberin) beantragte, die Zwischenentscheidung aufzuheben und das Patent wie erteilt bzw. auf der Basis eines der mit Schreiben vom 2. Mai 2007 eingereichten Hilfsanträge 1 bis 5 aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdeführerin 02 (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 1 080 143.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden der Patentinhaberin und der Einsprechenden sind zulässig.

2. *Offenbarung der ursprünglich eingereichten Anmeldung -
Artikel 123(2) EPÜ*

2.1 **Hauptantrag**

2.1.1 Der Hauptantrag entspricht den erteilten Ansprüchen. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung von Polyurethanhartschäumen und von geschäumten thermoplastischen Kunststoffen. Gegenüber der Fassung gemäß den Anmeldungsunterlagen ist dieser Anspruch auf Polyurethanhartschaumstoffe eingeschränkt und enthält das zusätzliche Merkmal, dass die als Treibmittel verwendete Zusammensetzung 5 bis < 50 Gew-% Pentafluorbutan enthält.

Artikel 123(2) EPÜ verlangt, dass eine Europäische Patentanmeldung nicht in der Weise geändert werden darf, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Im vorliegenden Fall erfüllt das strittige Patent diese Erfordernisse nicht.

Einer der Gründe hierfür ist, dass die ursprünglich eingereichte Anmeldung nur eine Treibmittelzusammensetzung mit einem Anteil von 5 bis < 50 Gew.-% des Pentafluorbutan-Isomeren 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan (HFC-365mfc) offenbart und nicht eines beliebigen Pentafluorbutan-Isomeren, wie gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags.

Die Offenbarung des beanspruchten unteren Grenzwertes von 5 Gew.-% ist in der ursprünglich eingereichten

Beschreibung (Seite 4, Zeilen 7-9) und den entsprechenden Ansprüchen (Ansprüche 2 und 12) nämlich ausschließlich in Verbindung mit HFC-365mfc offenbart.

Dasselbe gilt auch für die Offenbarung des oberen Grenzwertes von < 50 Gew.-% in der ursprünglich eingereichten Beschreibung (Seite 6, Zeilen 1-12; Seite 10, Zeilen 5-15 und Seite 12, Zeilen 4-13) und den entsprechenden Ansprüchen (Ansprüche 16, 17 und 20); alle diese Offenbarungsstellen beschreiben diesen Grenzwert ausschließlich in Verbindung mit HFC-365mfc.

Da das im Anspruch 1 beanspruchte Verfahren einen Anteil von 5 bis < 50 Gew.-% aller möglichen Pentafluorbutan-Isomeren in die Definition der Zusammensetzung des Treibmittels einschließt, erfüllt dieses Verfahren die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ nicht.

- 2.1.2 Die Kammer kann sich der Ansicht der Patentinhaberin nicht anschließen, dass der Wertebereich von 5 bis < 50 Gew.-% nur das Ergebnis einer für den Fachmann selbstverständlichen Verallgemeinerung der auf HFC-365mfc eingeschränkten Aussagen ist, denn dafür gibt es keine objektive Basis, weder in den Anmeldungsunterlagen selbst, noch in anderen verfügbaren Beweismitteln; auch der bloße Hinweis auf ein allgemeines Fachwissen kann die Kammer unter den vorliegenden Umständen ohne Beleg nicht überzeugen.

2.2 **Hilfsanträge 1 bis 5**

- 2.2.1 Im Vergleich zum Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist Anspruch 1 aller Hilfsanträge in Übereinstimmung mit der Beschreibung (Seite 4, Zeilen 7-9 und Seite 6,

Zeilen 1-12) auf die Verwendung einer Treibmittel-Zusammensetzung mit 5 bis < 50 Gew.-% 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan (HFC-365mfc) eingeschränkt.

- 2.2.2 Neben dieser das oben diskutierte Offenbarungsproblem betreffenden Einschränkung enthält der Gegenstand des Anspruchs 1 der Hilfsanträge noch, wie oben erwähnt, das bereits im Prüfungsverfahren ergänzte Merkmal, dass die Polyurethanschäume Polyurethanhartschäume sind. Da auch dieses Merkmal über die Ursprungsoffenbarung hinausgeht, entsprechen auch diese Ansprüche nicht den Voraussetzungen des Artikels 123(2) EPÜ für Änderungen.

Eine konkrete Offenbarung der Verwendung der in den Ansprüchen spezifizierten Treibmittelzusammensetzung für die Herstellung von Polyurethanhartschäumen findet sich in keiner der ursprünglich eingereichten Verfahrens- und Produktansprüche.

Auch in der Beschreibung sind Hartschaumstoffe nur ein einziges Mal erwähnt (Seite 6, Zeilen 24-25); dort ist jedoch nur in allgemeiner Form die Möglichkeit angesprochen "erfindungsgemäß Hart- aber auch Weichschaumstoffe" herzustellen.

Diese allgemeine Offenbarung bezieht sich nicht auf das beanspruchte spezifische Verfahren zur Herstellung von Polyurethanschäumen mit einer Treibmittelzusammensetzung, welche 5 bis < 50 Gew.-% HFC-365mfc enthält oder daraus besteht. Gerade aus der Tatsache, dass in der oben erwähnten Stelle der Beschreibung Hart- und Weichschaumstoffe als mögliche Produkte genannt sind, ergibt sich ja, dass die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen, die eine viel breitere Palette von

Treibmitteln umfassten, einerseits Treibmittelzusammensetzungen für Weichschaumstoffe und andererseits solche für Hartschaumstoffe offenbarten. Eine Schlussfolgerung, dass alle diese Treibmittelzusammensetzungen in gleicher Weise für beide Schaumstofftypen geeignet (und somit offenbart) sind, verbietet sich für den Fachmann, der die sehr unterschiedliche Rezepturen und Herstellungsbedingungen dieser Typen kennt.

2.2.3 Die Kammer kann der Patentinhaberin auch darin nicht zustimmen, dass der Fachmann, der Polyurethanschäume unter Verwendung der spezifischen Treibmittelzusammensetzung herstellen will, aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen, insbesondere unter Berücksichtigung der Beispiele, einen klaren Hinweis auf deren Eignung für Polyurethanhartschäume ableiten könne. Angesichts der obigen Ausführungen erfüllt diese Interpretation der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht die strengen Kriterien, die gemäß der ständigen Rechtsprechung der Kammern an die Zulässigkeit einer Änderung nach Artikel 123(2) EPÜ anzulegen sind, wonach sich eine Änderung für den Fachmann in unzweideutiger Weise aus der Ursprungsoffenbarung ableiten lassen muss. Dies ist hier nicht der Fall.

2.2.4 Auch entspricht keine der Ausführungsalternativen der Beispiele (siehe Beispiel 1, Seite 13, Zeile 11 bis Seite 15, Zeile 4) dem Gegenstand der Hilfsanträge, mit der Folge dass dieses Argument für die geänderten Gegenstände der Hilfsanträge ohnehin nicht relevant ist.

3. Da kein Antrag die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfüllt, ist das Patent zu widerrufen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

C. Moser

P. Kitzmantel