

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 13. November 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1267/06 - 3.3.09

Anmeldenummer: 99947345.7

Veröffentlichungsnummer: 1124911

IPC: C09J 123/16

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Sprühbarer Schmelzklebstoff

Patentinhaberin:
Henkel AG & Co. KGaA

Einsprechende:
Evonik Degussa GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 123(2)

Schlagwort:
"Änderung - nicht zulässig"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1267/06 - 3.3.09

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09
vom 13. November 2008

Beschwerdeführerin: Evonik Degussa GmbH
(Einsprechende) Paul-Baumann-Strasse 1
D-45764 Marl (DE)

Vertreter: -

Beschwerdegegnerin: Henkel AG & Co. KGaA
(Patentinhaberin) Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 12. Juni 2006 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1124911 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Kitzmantel
Mitglieder: N. Perakis
W. Sekretaruk

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Erteilung des Europäischen Patents Nr. 1 124 911 auf die Europäische Patentanmeldung Nr. 99947345.7, die am 14. September 1999 als Internationale Anmeldung PCT/EP1999/06799 im Namen der Firma Henkel Kommanditgesellschaft (nach Umfirmierung nun: Henkel AG & Co KGaA) angemeldet wurde, wurde am 6. Mai 2004 im Patentblatt 2004/19 bekannt gemacht.

Das Patent mit dem Titel "Sprühbarer Schmelzklebstoff" wurde mit vierzehn Ansprüchen erteilt, von denen Anspruch 1 wie folgt lautet:

"1. Sprühbarer Schmelzklebstoff mit einer Schmelzviskosität von 500 bis 4000 mPas bei 150°C nach ASTM D 3236-88 mit folgender Zusammensetzung:

A) 30 bis 70 Gew.-% eines Poly- α -olefin-Gemisches mit einem Erweichungspunkt (Ring- und Kugel-Methode) zwischen 70 und 130 °C und einer Schmelzviskosität bei 190 °C zwischen 1 000 und 20 000 mPas nach ASTM D 3236-88,

B) 6 bis 30 Gew.-% mindestens eines dünnflüssigen Öls mit einer Viskosität von 20 bis 300 mPas bei 20 °C nach DIN 51562,

C) 20 bis 60 Gew.-% mindestens eines Kohlenwasserstoff-Harzes mit einem Erweichungsbereich von 70 bis 140 °C nach ASTM E 28 und

D) gegebenenfalls Zusätzen."

[Hervorhebung des strittigen, im Prüfungsverfahren eingeführten Merkmals durch die Kammer].

Gegen das Patent legte die Firma Degussa AG (nach Umfirmierung nun: Evonik Degussa GmbH) Einspruch ein,

und beantragte den vollständigen Widerruf des Patentes. Der Einspruch wurde darauf gestützt, dass der Gegenstand des Patentes nicht in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart sei (Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ), nicht neu sei und nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a) EPÜ).

Zur Stütze ihrer Argumentation zitierte die Einsprechende unter anderem folgende Dokumente:

D2 Broschüre "Vestoplast, Klebrohstoff für Hot-Melt-Anwendungen", Hüls AG, August 1996

D6 EP 442 045

Mit ihrer am 26. April 2006 mündlich verkündeten und am 12. Juni 2006 schriftlich begründeten Entscheidung wies die Einspruchsabteilung den Einspruch zurück.

Die Einspruchsabteilung führte in ihrer Entscheidung aus, dass die im erteilten Anspruch 1 angegebene Messmethode des Erweichungsbereichs der Komponente (C) *nach ASTM E 28* in den Anmeldungsunterlagen als offenbart gelten könne, und dass somit die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ für diese Ergänzung des ursprünglichen Anspruchs 1 erfüllt seien. Zur Begründung stellte die Einspruchsabteilung fest, dass der für diese Komponente in Anspruch 1 erwähnte Erweichungsbereich die Bedeutung "Erweichungspunkt im Bereich von" habe und dass für dessen Bestimmung die Methode *nach ASTM E 28* zur Messung des Erweichungspunktes des Schmelzklebstoffs gelte, weil der Fachmann annehmen würde, dass gleiche Eigenschaften ähnlicher Stoffe mit gleichen Methoden gemessen werden.

Die Einspruchsabteilung anerkannte auch die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands und wies folglich den Einspruch zurück.

- II. Am 11. August 2006 legte die Einsprechende (Beschwerdeführerin) Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein und zahlte die vorgeschriebene Gebühr am selben Tag. Die Beschwerdebegründung ist am 12. Oktober 2006 eingegangen.

Die Beschwerdeführerin beantragte, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das europäische Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdeführerin hielt alle vor der Einspruchsabteilung erhobenen Einwände aufrecht. Sie bestritt die Schlussfolgerungen der Einspruchsabteilung sowohl zum Einwand der unzulässigen Erweiterung nach Artikel 123(2) EPÜ als auch zu den Einwänden der fehlenden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit.

- III. In ihrer Stellungnahme vom 7. Februar 2007 verteidigte die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) im wesentlichen die Entscheidung der Einspruchsabteilung.

- IV. Die für diese Entscheidung wichtigen schriftlich und in der mündlichen Verhandlung am 13. November 2008 eingereichten Argumente der Einsprechenden (Beschwerdeführerin) lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Die Aufnahme des Merkmals "ASTM E 28" unter Punkt (C) des Anspruchs 1 sei unzulässig.
- In den Anmeldungsunterlagen sei auf Seite 4, Zeile 9 nur angegeben, dass das Kohlenwasserstoffharz der

Komponente (C) einen Erweichungsbereich von 70 bis 140 °C habe, ohne dafür eine Norm oder Messmethode anzugeben.

- Die Passage auf Seite 14, Zeile 1 dieser Unterlagen, welche das Merkmal offenbare, dass der Erweichungspunkt *nach ASTM E 28* gemessen werde, stehe dort nur in Zusammenhang mit der Messung des Erweichungsverhaltens der exemplifizierten Schmelzklebstoffe.
- Für eine Verknüpfung dieser Angabe für die Bestimmung des Erweichungspunkts des Schmelzklebstoffes nach *ASTM E 28* mit der Bestimmungsmethode des Erweichungsbereichs des Kohlenwasserstoffharzes fehle daher jegliche Offenbarung.
- Die Interpretation in der angefochtenen Entscheidung, dass der Fachmann den Anmeldungsunterlagen trotzdem die Lehre entnehmen würde, dass der Erweichungsbereich des Harzes (C) *nach ASTM E 28* zu messen wäre, sei somit durch die Tatsachen nicht gerechtfertigt. Die Einspruchsabteilung habe übersehen, dass der anspruchsgemäße Schmelzklebstoff einerseits und das Harz andererseits von ihren physikalischen Eigenschaften her sehr unterschiedliche Materialien seien, so dass es für den Fachmann nicht auf der Hand liege, dass für beide die gleiche Messmethode anzuwenden sei.
- Der Fachmann hätte daher durchaus annehmen können, dass für die Messung des Erweichungsbereichs des Kohlenwasserstoff-Harzes der Komponente (C) eine andere übliche Methode als die Ring- und Kugel-Methode nach *ASTM E 28* (oder die nach DIN 52011) verwendet worden sei, z.B. eine DSC-(Differential Scanning Calorimetry) Methode.

- V. Die für diese Entscheidung wichtigen von der Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) schriftlich und mündlich vorgetragene Argumente können wie folgt zusammengefasst werden:
- Die Aufnahme des Messverfahrens *nach ASTM E 28* zum Bestimmen des Erweichungspunktes unter Punkt (C) des Anspruchs 1 sei zulässig.
 - Das Messverfahren der *ASTM E 28* werde mittels einer Ring- und Kugel-Methode durchgeführt, was ein für den Fachmann bekanntes Standardverfahren zur Bestimmung der Erweichungspunkte von Polymeren sei.
 - Der Fachmann mache bei nach der Ring- und Kugel-Methode *nach ASTM E 28* gemessenen Erweichungswerten von polymeren Substanzen wie Poly- α -olefinen oder Harzen keinen Unterschied zwischen den Begriffen Erweichungspunkt und Erweichungsbereich. Der Erweichungspunkt verschiedener Polymerchargen, ebenso wie die Ergebnisse von Wiederholungsmessungen lägen nämlich nicht immer auf dem gleichen Zahlwert, sondern in einem Temperaturbereich; für den Fachmann sei es daher verständlich, dass die Messung eines Erweichungspunktes als Einzelwert jeweils mit einer gewissen Schwankungsbreite in einem Erweichungsbereich liegen müsse, um als vergleichbares Maß für die Charakterisierung eines Polymers zu dienen.
 - Zusätzlich beschränke sich die Offenbarung auf Seite 14, Zeile 1, weder auf den Schmelzklebstoff noch auf die Beispiele, sondern beziehe sich auf die Erfindung als ganzes, inklusive der Ausgangsmaterialien. Es sei folglich für den Fachmann selbstverständlich, dass ähnliche Materialien, bei denen gleiche Parameter bestimmt werden und bei denen zusätzlich ähnliche

Messbereiche gemessen werden, nach dem angegebenen Messverfahren nach *ASTM E 28* bestimmt würden.

VI. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung des europäischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Änderung (Artikel 123(2) EPÜ)*
 - 2.1 Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 wurde während des Verfahrens vor der Prüfungsabteilung in der Weise geändert, dass als Messmethode zur Bestimmung des Erweichungsbereichs des Kohlenwasserstoff-Harzes der Komponente (C) die nach *ASTM E 28* zu verwenden ist.
 - 2.2 Artikel 123(2) EPÜ bestimmt, 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.
 - 2.3 Im vorliegenden Fall erfüllt das strittige Patent aber aufgrund der oben genannten Änderung diese Erfordernisse nicht.
 - 2.3.1 Die Kammer stellt fest, dass die Messmethode *nach ASTM E 28* in den ursprünglich eingereichten

Anmeldungsunterlagen nur einmal, und zwar auf Seite 14, Zeile 1 explizit offenbart ist. Es besteht kein Zweifel, dass diese spezifische Offenbarung dort nicht die Komponente (C) des Schmelzklebstoffes betrifft, sondern den fertigen Schmelzklebstoff, der die Komponenten (A), (B), (C) und gegebenenfalls (D) als Mischungsbestandteile enthält. Dies ergibt sich daraus, dass sich diese Offenbarung in dem Teil der Anmeldung befindet, der sich mit den Experimenten befasst und wo die Ausgangsstoffe des erfindungsgemäßen Schmelzklebstoffes, seine Herstellung, die klebetechnischen Untersuchungen, deren Ergebnisse und die dazu benötigten Messmethoden beschrieben werden (Seite 11, letzte Zeile bis Seite 16 letzte Zeile). Soweit sich dieser Teil der Beschreibung mit dem Messen von Eigenschaften befasst, geschieht dies exklusiv in Zusammenhang mit dem Messen der Eigenschaften des fertigen sprühbaren Schmelzklebstoffes (vergleiche Tabelle 1b und Punkt V auf den Seiten 13 und 14). Dass sich diese Messmethode nicht - wie von der Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin behauptet - zwangsläufig auch auf die Messmethode des Erweichungsverhaltens der Komponente (C) bezieht, wird auch durch die von der Patentinhaberin verwendeten unterschiedlichen Terminologien gestützt: "Erweichungspunkt" für den Schmelzklebstoff und "Erweichungsbereich" für die Komponente (C). Die Kammer kann aus dem Vorstehenden nur folgern, dass die ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen die eingeführte Änderung nicht explizit offenbaren.

- 2.3.2 Die Kammer hat auch untersucht, ob der Fachmann in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen eine implizite Offenbarung für diese Änderung findet. Nach

Auffassung der Kammer gibt die oben zitierte einzige Offenbarung auf Seite 14, Zeile 1, welche den Erweichungspunkt des Schmelzklebstoffs betrifft, dem Fachmann keine unmittelbare und eindeutige Anregung, dass die einzig mögliche Messmethode für das Messen des Erweichungsbereichs des Kohlenwasserstoff-Harzes der Komponente (C) ebenfalls die Messmethode *nach ASTM E 28* ist.

Im Gegenteil lassen die ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen alle Möglichkeiten offen und geben dem Fachmann keinen konkreten Hinweis bezüglich der Messmethode des Erweichungsbereichs der Komponente (C). Die Kammer stellt nicht in Abrede, dass sich aus dem oben genannten experimentellen Teil in der ursprünglich eingereichten Anmeldung die Möglichkeit ableiten lässt, diese Eigenschaft des Kohlenwasserstoff-Harzes in Anlehnung an die für das Poly- α -olefin-Gemisch offenbarte Ring- und Kugel-Methode *nach ASTM E 28*, in analoger Weise zu messen (Seite 1, erster Absatz; Seite 3, vierter Absatz; Anspruch 1). Die Möglichkeit einer Interpretation dieser Art erfüllt aber nicht die strengen Kriterien, die gemäß der Rechtsprechung der Kammern an die Zulässigkeit einer Änderung nach Artikel 123(2) EPÜ anzulegen sind. Demgemäß muss sich eine Änderung für den Fachmann in unzweideutiger Weise aus der Ursprungsoffenbarung ableiten lassen. Dies ist hier nicht der Fall.

Schon die Argumentation, dass sich aus der Offenbarung einer Ring- und Kugel-Methode (Seite 1, erster Absatz; Seite 3, letzter Absatz) ein eindeutiger Hinweis auf die Norm *ASTM E 28* ableiten ließe, ist nicht überzeugend, denn die zwei konkreten Patentoffenbarungen, auf die

sich die Anmeldung zur Komplettierung ihrer eigenen Offenbarung stützt, (Seite 4, zweite Absatz: "EP 0 442 045", (d.h. D6), und Seite 5, erster Absatz: Deutsche Anmeldung P 40 00 695.6), messen den Erweichungspunkt der Komponenten (A) gemäß einer anderen Ring- und Kugel-Methode, nämlich der nach DIN 52011. Damit steht fest, dass sich schon für die Hypothese der Verwendung einer Ring- und Kugel Messmethode neben *ASTM E 28* noch eine andere Standard-Messmethode anbietet, nämlich die nach DIN 52011. Schließlich hat die Einsprechende im Verlaufe der mündlichen Verhandlung noch - unwidersprochen von der Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin - darauf hingewiesen, dass dem Fachmann zur Bestimmung des Erweichungsverhaltens von Kohlenwasserstoff-Harzen der Komponente (C) auch noch andere Messmethoden geläufig sind, wie z.B die DSC-Methode, die sich in besonderer Weise zur Darstellung eines Erweichungsbereichs eignet, wie er für die Komponente (C) im Anspruch 1 des Streitpatents definiert ist.

Unter diesen Umständen ist klar, dass der Fachmann den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen auch in impliziter Weise keine eindeutige und unmittelbare Lehre entnehmen kann, nach der der Erweichungsbereich der Komponente (C) nach der Messmethode *nach ASTM E 28* zu bestimmen ist.

- 2.3.3 Da die hinzugefügte Messmethode *nach ASTM E 28* des Erweichungsbereichs der Komponente (C) weder explizit noch implizit in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen offenbart ist, erfüllt der Gegenstand des Anspruchs 1 die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ nicht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

G. Röhn

P. Kitzmantel