

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 12. Januar 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0535/08 - 3.3.01
Anmeldenummer: 96909915.9
Veröffentlichungsnummer: 826022
IPC: C10M 103/06, F16D 69/02
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Reibbelagmischungen und Reibbeläge

Anmelder:
Chemetall Ges.m.b.H.

Einsprechender:
Verband der Reibbelagindustrie e.V.

Stichwort:
Reibbelagmischung/CHEMETALL

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 87(1), 100(a)(b)(c), 123(3)
VOBK Art. 13

Schlagwort:
"Zulässigkeit der Änderungen (ja)"
"Gültigkeit der Priorität des Streitpatents (ja)"
"Neuheit und erfinderische Tätigkeit - ja, aufgrund neuer
Verwendung"

Zitierte Entscheidungen:
G 0001/93, G 0002/88

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0535/08 - 3.3.01

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.01
vom 12. Januar 2012

Beschwerdeführer: Verband der Reibbelagindustrie e.V.
(Patentinhaber) Höhenberger Strasse 30
D-51103 Köln (DE)

Vertreter: Escher, Thomas
von Kreisler Selting Werner
Deichmannhaus am Dom
Bahnhofsvorplatz 1
D-50667 Köln (DE)

Beschwerdegegner: Chemetall Ges.m.b.H.
(Patentinhaber) Gailitz
A-9601 Arnoldstein (AT)

Vertreter: Ellmeyer, Wolfgang
Patentanwaltskanzlei Collin - Häupl - Ellmeyer
Mariahilfer Strasse 50
A-1070 Wien (AT)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 826022 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 3. Januar 2008.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ranguis
Mitglieder: C. M. Radke
C.-P. Brandt

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 826 022 wurde mit den Ansprüchen 1 bis 5 erteilt, deren unabhängige Ansprüche wie folgt lauten:

"1. Reibbelagmischung für mit einem Reibpartner zusammenwirkende Brems- und Kupplungsbeläge, bestehend aus Metallen, die in Faser- oder Pulverform vorliegen können, Füllstoffen, Gleitmitteln, Bindemittel und organischen Bestandteilen, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Reibbelagmischung als Festschmierstoffzusatz zumindestens ein Metallsulfid der Formel



enthält, in der M1, M2 und M3 voneinander verschieden sind und für jeweils ein Metall aus der Reihe Ti, V, Mn, Fe, Cu, Zn, Mo, W, Sb, Sn und Bi stehen, S Schwefel bezeichnet und die Indices die Bereiche $l = 1-5$, $m = 1-5$, $n = 0-5$ und $X = 2-8$ umspannen."

"4. Brems- oder Kupplungsbelag, bestehend aus einer gebundenen Reibbelagmischung nach einem der Ansprüche 1 bis 2."

II. Der Einspruch gegen das Patent zielte auf den vollständigen Widerruf des Patents und basierte auf Gründen gemäß Artikel 100(a) (mangelnde erfinderische Tätigkeit) und 100(c) EPÜ.

III. Im Einspruchsverfahren wurden u. a. die folgenden Druckschriften zitiert:

(D1) AT-B-399 162

(D2) US-A-5 288 792

- (D3) JP-A-07 165 937
- (D4) US-A-4 130 492
- (D5) US-A-2 421 543
- (D6) US-A-3 851 045

IV. Die Einspruchsabteilung traf die Zwischenentscheidung, dass das gemäß dem Hauptantrag geänderte Patent den Erfordernissen des Übereinkommens genüge.

Im Einzelnen entschied sie, dass

- die Merkmale "Verwendung als Festschmierzusatz" bzw. "für Reibbelagmischungen für mit einem Reibpartner zusammenwirkende Brems- und Kupplungsbeläge" seien in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart; das Merkmal "bestehend aus Metallen, die in Faser oder Pulverform vorliegen können, Füllstoffen, Gleitmitteln, Bindemittel und organischen Bestandteilen" sei gemäß der Entscheidung G 01/93 nicht zu beanstanden;
- Dokument (D1) sei als nächstliegender Stand der Technik anzusehen. Der Gegenstand der Ansprüche löse die Aufgabe, die Reibwerte bei hohen Temperaturen zu stabilisieren; dieser Effekt sei in keinem der Entgegenhaltungen beschrieben.

V. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

VI. Im Beschwerdeverfahren wurden u. a. die folgenden Druckschriften zusätzlich zitiert:

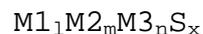
- (D9) Prioritätsdokument AT A 838/95 zum angefochtenen Patent
- (D10) JP-A-60 106 932

- (D10a) Übersetzung von (D10) ins Englische
- (D11) US-A-4 137 214
- (D12) EP-A-0 328 514
- (D13) WO-A-96/23 952
- (D14) EP-A-0 768 149
- (D17) Kopie der Erklärung von Albrecht Seyfried vom
18. Mai 2009, eine Seite

VII. Die vorliegende Entscheidung basiert auf den Ansprüchen 1 bis 3 des Hauptantrags, welcher während der mündlichen Verhandlung am 12. Januar 2012 eingereicht wurde.

Dessen einziger unabhängiger Anspruch lautet wie folgt:

"1. Verwendung eines Festschmierstoffzusatzes, der
zumindestens ein Metallsulfid der Formel



als Festschmierstoff enthält, in der M1, M2 und M3
voneinander verschieden sind und für jeweils ein Metall
aus der Reihe Ti, V, Mn, Fe, Cu, Zn, Mo, W, Sb, Sn und
Bi stehen, S Schwefel bezeichnet und die Indices die
Bereiche l = 1-5, m = 1-5, n = 0-5 und X = 2-8 umspannen,
in einer Reibbelagmischung für mit einem Reibpartner
zusammenwirkende Brems- und Kupplungsbeläge, bestehend
aus Metallen, die in Faser oder Pulverform vorliegen
können, Füllstoffen, Gleitmitteln, Bindemittel und
organischen Bestandteilen."

VIII. Die Argumente der Beschwerdeführerin (Einsprechenden)
lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Sie hielt die Ansprüche des neuen Hauptantrags für
verspätet eingereicht; sie seien deshalb nicht
zuzulassen. Das Dokument (D9) zeige, dass die

Anmelderin der Prioritätsanmeldung nicht mit der des Streitpatents identisch sei. Die Erklärung (D17) genüge nicht, um die rechtzeitige Übertragung des Prioritätsrechts zu belegen. Aufgrund der Ungültigkeit der Priorität des Streitpatents gehöre das Dokument (D14), dessen Priorität gültig sei, zum Stand der Technik.

- b) Die geänderten Ansprüche seien auf die Verwendung der Sulfide als Festschmierstoff in einer Reibbelagmischung gerichtet. Deren Schutzbereich gehe über den der erteilten Ansprüche hinaus, die auf die Sulfide enthaltende Reibbelagmischung gerichtet sind, da nun bereits der Verkauf der Sulfide für die Herstellung der Reibbelagmischung vom Schutz umfasst sei.

- c) Die Einfügung der Merkmale "in der M1, M2 und M3 voneinander verschieden sind", "für mit einem Reibpartner zusammenwirkende" sowie "bestehend aus Metallen, die in Faser oder Pulverform vorliegen können, Füllstoffen, Gleitmitteln, Bindemittel und organischen Bestandteilen" in den Anspruch 1 verstoße gegen Artikel 123(2) EPÜ.

- d) In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer machte sie auch geltend, Dokument (D11) belege, dass nicht alle Mehrmetallsulfide gemäß der Formel im vorliegenden Anspruch 1 sich als Festschmierstoffe eigneten. Somit sei die Erfindung nicht im gesamten Umfang der Ansprüche ausführbar.

- e) Der Gegenstand der Ansprüche sei nicht neu im Hinblick auf jedes der Dokumente (D1), (D2) und (D10) bis (D14).
- f) Es sei naheliegend gewesen, die in den Dokumenten (D4) bis (D6) offenbarten Mischmetallsulfide in den Reibbelagmischen gemäß den Dokumenten (D1) bis (D3) und (D10) bis (D12) einzusetzen.

IX. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) entgegnete folgendes:

- a) Die Änderungen in den Ansprüchen des neuen Hauptantrags seien ausschließlich durch erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Einwände bedingt. Der Antrag sei daher zuzulassen.
- b) Ihren Antrag, die mit der Beschwerdebegründung eingereichten Dokumente (D10) bis (D14) nicht in das Verfahren zuzulassen, zog sie während der mündlichen Verhandlung zurück, nachdem die Kammer das Dokument (D11) zugelassen hatte.
- c) Die Erklärung (D17) belege, dass die Priorität des Streitpatents gültig sei. Somit gehöre das Dokument (D14) nicht zum Stand der Technik.
- d) Die Änderungen in den Ansprüchen seien zulässig. Jeder Reibbelag müsse mit einem Reibpartner zusammenwirken. Die Anführung der weiteren Komponenten der Reibbeläge leiste keinen technischen Beitrag und stelle daher gemäß G 1/93 keine unzulässige Erweiterung dar.

Sie erweiterten auch nicht den Schutzbereich der erteilten Ansprüche, da der Verkauf der Sulfide für die Herstellung der Reibbelagmischung bereits vom Schutz des erteilten Anspruchs 1 umfasst sei.

- e) Dokument (D11) gebe keinen Hinweis darauf, dass die dort genannten Mehrmetallsulfide nicht als Festschmierstoffe geeignet sein könnten. Es gebe daher keinen Grund, an der Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung zu zweifeln.
 - f) Der Gegenstand der Ansprüche sei neu, da
 - die Dokumente (D1) und (D2) keine Mehrmetallsulfide beschreibe, und
 - Dokument (D11) die Verwendung der Zweimetallsulfide als Asbestersatz offenbare, nicht als Festschmierstoff.
 - g) Dokument (D1) sei der nächstliegende Stand der Technik. Die objektive Aufgabe der Erfindung sei es gewesen, Reibbelagmischungen zu modifizieren, damit der Reibwert auf hohem Niveau stabilisiert und der Verschleiß minimiert wird. Die im Patent aufgeführten Beispiele und Vergleichsbeispiele belegten, dass diese Aufgabe gegenüber dem Dokument (D1) gelöst werde. Keines der anderen Entgegenhaltungen erwähne den Zusatz von Mehrmetallsulfiden zu diesem Zweck.
- X. Die Kammer hat in ihrem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid die vorläufige Auffassung vertreten, dass nur ein Dokument als nächstliegender Stand der Technik betrachtet werden könne, das die Verwendung von Metallsulfiden in Brems- bzw. Kupplungsbelägen offenbare.

XI. Die Beschwerdeführerin hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Ferner beantragte sie, den während der mündlichen Verhandlung eingereichten neuen Hauptantrag nicht in das Verfahren zuzulassen.

Die Beschwerdegegnerin hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent aufrechtzuerhalten auf der Basis der Ansprüche 1 bis 3 des während der mündlichen Verhandlung vom 12. Januar 2012 eingereichten neuen Hauptantrags.

XII. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig
2. Zulassung des neuen Hauptantrags
 - 2.1 Dieser Antrag wurde erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht. Gemäß Artikel 13 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) steht es im Ermessen der Kammer, ob sie spät eingereichte Änderungen zulässt (siehe die Beilage zum ABl. EPA 1/2011, 39). Bei der Ausübung dieses Ermessens "werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt" (Artikel 13(1) VOBK). Änderungen des Vorbringens sind nicht zuzulassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung den Beteiligten

ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist (siehe Artikel 13(3) VOBK).

2.2 Die Ansprüche des neuen Hauptantrags entsprechen den Ansprüchen 1 bis 3 des der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Hauptantrags, wobei der Anspruch 1 geändert wurde, in dem

- "für Reibbelagmischungen" ersetzt wurde durch "in einer Reibbelagmischung", und
- direkt nach der Formel $M1_1M2_mM3_nS_x$ die Wörter "als Festschmierstoff" eingefügt wurden.

2.3 Da bereits Anspruch 1 des der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Hauptantrags die Verwendung eines die Metallsulfide enthaltenen Festschmierstoffzusatzes betrifft, fügen die Änderungen keine grundsätzlich neuen Merkmale hinzu. Sie sind daher nicht komplex. Es konnte somit der Beschwerdeführerin zugemutet werden, sich mit den derart geänderten Ansprüchen ohne Vertagung der mündlichen Verhandlung zu befassen.

2.4 Aus diesen Gründen ließ die Kammer den neuen Hauptantrag in das Verfahren zu.

3. Änderungen

3.1 Artikel 100(c) EPÜ

Es war strittig, ob der durch Einfügung der Merkmale

- "in der M1, M2 und M3 voneinander verschieden sind",
- "für mit einem Reibpartner zusammenwirkende" und
- "bestehend aus Metallen, die in Faser oder Pulverform vorliegen können, Füllstoffen, Gleitmitteln, Bindemittel und organischen Bestandteilen"

geänderte Anspruch 1 gegen die Erfordernisse des Artikel 123(2) EPÜ verstoße.

3.1.1 Was das erstgenannte Merkmal betrifft, so lässt die Definition der Formel



im ursprünglichen Anspruch 1 durch den Wortlaut "in der M1, M2 und M3 für jeweils ein Metall aus der Reihe ... stehen" offen, ob M1, M2 und M3 gleich oder verschieden sein sollen. Sind alle Metalle M1, M2 und M3 gleich, so beschreibt die Formel ein Einmetallsulfid; sind sie alle verschieden, so beschreibt die Formel entweder ein Dreimetallsulfid, oder, da einzig der Index n Null sein kann, ein Zweimetallsulfid. Analog bildet die Formel, wenn nur zwei der Metalle M1, M2 und M3 gleich sind, Zweimetall- oder Einmetallsulfide ab. Die ursprüngliche Beschreibung stellt die erfindungsgemäße Verwendung "von Zweimetall- und Dreimetallsulfiden" der bereits vorher bekannten Verwendung von "Mischungen von Einmetallsulfiden" gegenüber (siehe den letzten Absatz der Seite 2). Sie bezieht sich daher eindeutig auf Verbindungen der obigen Formel, in denen, wie im geänderten Anspruch 1 "M1, M2 und M3 voneinander verschieden sind". Diese Änderung ist daher nicht gemäß Artikel 100(c) EPÜ zu beanstanden.

3.1.2 Wie die Beschwerdeführerin richtig bemerkte, ist das Merkmal "für mit einem Reibpartner zusammenwirkende" nicht explizit in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart. Es ist jedoch zu beachten, dass sich dieses Merkmal auf eine Reibbelagmischung für Brems- und Kupplungsbeläge bezieht. Gemäß der ursprünglichen Beschreibung ist "bei der Herstellung von Reibelementen, wie ... Brems- und Kupplungsbeläge, deren

Zweck nicht die Vermeidung von Reibung, sondern die Erzeugung von Reibung" (siehe Seite 1, dritter Absatz). Ein Reibbelag kann jedoch nur dann Reibung erzeugen, wenn er mit einem Partner in Kontakt gebracht wird, an dem er sich reiben kann. Daher wird das Merkmal "für mit einem Reibpartner zusammenwirkende" im vorliegenden Anspruch 1 vom Fachmann mitgelesen. Es ist also implizit offenbart. Folglich fügt dieses Merkmals dem Anspruch nichts hinzu und ist gemäß Artikel 100(c) EPÜ nicht zu beanstanden.

- 3.1.3 Wie die Beschwerdeführerin richtig bemerkte, war das Merkmals "bestehend aus Metallen, ..., Füllstoffen, Gleitmitteln, Bindemittel und organischen Bestandteilen" nicht in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart. Es war jedoch strittig, ob die entsprechende Änderung der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht, oder ob sie gemäß der Entscheidung G 01/93 zulässig ist.

In dieser Entscheidung kommt die Große Beschwerdekammer zum folgenden Schluss:

"2. Ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung hinzugefügt wurde und - ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten - lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt, ist nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ steht deshalb

der Aufrechterhaltung eines europäischen Patents, das ein solches Merkmal enthält, nicht entgegen." (siehe ABl. EPA 1994, 541, Teil 2 der Antwort).

Im vorliegenden Fall wurde das Merkmal während des Prüfungsverfahrens in die Ansprüche eingeführt. Es ist auch unstrittig, dass es den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt. Das Merkmal könnte nur dann als zulässig angesehen werden, wenn es keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leistet.

Die Beschwerdeführerin war der Ansicht, das Merkmal sei erfindungswesentlich, grenze den Gegenstand der Ansprüche vom Stand der Technik ab und leiste folglich einen technischen Beitrag (siehe den zweiten Absatz auf Seite 7 der Beschwerdebegründung vom 13. Mai 2008).

Dem ist insofern zuzustimmen, als dieses Merkmal, als es im Rahmen des Prüfungsverfahrens eingeführt wurde, tatsächlich den Gegenstand des Anspruchs vom Stand der Technik abgrenzen sollte. Wie jedoch unten unter Punkt 7 ausgeführt wird, trifft dies für die vorliegenden Verwendungsansprüche nicht mehr zu (vergleiche den unter obigem Punkt I zitierten erteilten Anspruch 1 mit dem unter Punkt VII zitierten Anspruch 1 des neuen Hauptantrags). Wie in der angefochtenen Entscheidung richtig ausgeführt wird, steht bei dem Verwendungsanspruch die Verwendung der Sulfide als Feststoffschmierzusatz in Reibbelagmischungen technisch im Vordergrund. Dieser Zusatz soll den Abrieb verringern und die Temperatur- und Druckabhängigkeit der Reibung vermindern (siehe den vierten Absatz auf Seite 1 der ursprünglichen Fassung der Anmeldung). Dieser

angestrebte Beitrag zur Wirkung der Reibbeläge ist weitgehend unabhängig von den übrigen Komponenten der Reibbelagmischung. Daher liefert die Definition der übrigen Komponenten der Mischung keinen technischen Beitrag zur beanspruchten Erfindung, sondern schränkt lediglich den Gegenstand der Ansprüche ein.

Deshalb steht im Einklang mit der Entscheidung G 01/93 die Einfügung dieser Definition in den vorliegenden Anspruch 1 der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegen.

3.1.4 Folglich stehen keine Einspruchsgründe gemäß Artikel 100(c) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents entgegen.

3.2 Artikel 123(3) EPÜ

3.2.1 Der erteilte Anspruch 1 war gerichtet auf Reibbelagmischungen enthaltend die Metallsulfide. Der vorliegende Anspruch 1 ist gerichtet auf die Verwendung der Metallsulfide in einer Reibbelagmischung. Strittig war, ob durch diesen Kategoriewechsel der Schutzbereich des Patents erweitert wurde.

3.2.2 "Eine Änderung der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren ist nicht nach Artikel 123 (3) EPÜ zu beanstanden, wenn sie bei einer Auslegung der Ansprüche nach Artikel 69 EPÜ und dem dazu ergangenen Protokoll nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs der Ansprüche insgesamt führt. In diesem Zusammenhang kann das nationale Verletzungsrecht der Vertragsstaaten außer Betracht bleiben" (G 02/88, ABl. EPA 1990, 93, Antwort i) auf die gestellten Rechtsfragen).

Die von den Parteien angestellten Überlegungen zu möglichen Verletzungsformen sind folglich in diesem Falle unbeachtlich (siehe oben unter den Punkten VIII und IX).

- 3.2.3 Der Schutzbereich des erteilten Patents erstreckt sich auf die Metallsulfid enthaltenden Reibbelagmischungen als solche.

Der nun vorliegende Anspruch 1 ist auf die Verwendung der Metallsulfide **in** den Reibbelagmischungen beschränkt. Dies schließt eine Verwendung außerhalb der vom erteilten Anspruch umfassten Mischungen aus. Daher verlässt der vorliegende Anspruch 1 nicht den Schutzbereich der Ansprüche des erteilten Patents.

Somit verletzt dieser Kategoriewechsel nicht die Erfordernisse des Artikels 123(3) EPÜ.

4. Artikel 100(b) EPÜ

Der vorliegende Anspruch 1 betrifft die Verwendung der dort definierten Metallsulfide der Formel $M_1M_2M_3S_x$ als Festschmierstoff (siehe oben unter Punkt VII d)).

Der Einwand der Beschwerdeführerin, nicht alle Metallsulfide der Formel seien für diesen Zweck geeignet, stützt sich auf das Dokument (D11) (siehe oben unter Punkt VIII)). Dieses Dokument offenbart den Ersatz von Asbest in Reibbelägen für Fahrzeugbremsen durch "Bornite ($FeS \cdot 2Cu_2S \cdot CuS$)" bzw. "Chalcopyrite ($CuFeS_2$)" (siehe Spalte 3, Zeilen 54-65 und die Ansprüche 1, 9 und 10). Diese Sulfide fallen unter die Formel des vorliegenden

Anspruchs 1. Die Tatsache, dass diese Sulfide im Dokument (D11) als Asbestersatz vorgeschlagen werden, bedingt jedoch nicht, dass sie sich nicht als Festschmierstoffe eignen. Daher kann der Verweis auf das Dokument (D11) diesen Einwand nicht begründen. Folglich stehen der Aufrechterhaltung des Patents keine Einspruchsgründe gemäß Artikel 100(b) EPÜ entgegen.

5. Dokument (D11)

Die Kammer erachtete dieses Dokument für sehr relevant für die Beurteilung der Neuheit der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Ansprüche. Es wurde mit der Beschwerdebegründung vom 13. Mai 2008 vorgelegt. Die Beschwerdegegnerin und die Kammer hatte somit genügend Zeit, dieses Dokument zu prüfen. Daher ließ es die Kammer in das Verfahren zu.

6. Dokument (D14)

6.1 Die europäische Patentanmeldung (D14) wurde am 14. Oktober 1996 unter Inanspruchnahme der Priorität vom 16. Oktober 1995 angemeldet. Ihr Prioritätsdatum liegt somit zwischen dem Prioritätstag (17. Mai 1995) und dem Anmeldetag (12. April 1996) des Streitpatents. Die Anmeldung (D14) kann daher nur dann als Stand der Technik gemäß Artikel 54(3) EPÜ angesehen werden, wenn

- die Priorität von (D14) gültig **und**
- die Priorität des Streitpatents ungültig

sind.

6.2 Die die Priorität des Streitpatents begründende Anmeldung (D9) wurde im Namen der Firma Chemson Polymer-Additive Gesellschaft m.b.H. angemeldet, die zum

Streitpatent führende Anmeldung jedoch von der Chemetall Ges. m.b.H.. Hieraus schloss die Beschwerdeführerin, dass die Priorität des Streitpatents nicht gültig sei.

- 6.3 Gemäß Artikel 87(1) EPÜ steht das Prioritätsrecht nicht nur dem Anmelder der Erstanmeldung, sondern auch seinem Rechtsnachfolger zu.

Als Beleg für eine solche Rechtsnachfolge reichte die Beschwerdegegnerin die Erklärung (D17) ein.

- 6.3.1 Die Beschwerdeführerin nahm in ihrem Schreiben vom 11. November 2011 zu dieser Erklärung wie folgt Stellung (siehe den letzten Absatz unter Punkt 2. auf Seite 3):

"Die mit Schriftsatz vom 04. Oktober 2011 von der Patentinhaberin vorgelegte Erklärung reicht hierzu nicht aus. Es wird in diesem Zusammenhang auf die einschlägige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts hingewiesen."

Dieser Stellungnahme ist nicht zu entnehmen, **warum** die Beschwerdeführerin die Erklärung (D17) für nicht ausreichend erachtete.

Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer hat die Beschwerdeführerin moniert, dass die Erklärung (D17) nicht eidesstattlich ist und dass aus ihr nicht hervorgehe, ob der Unterzeichner Angestellter der Inhaberin des Prioritätsrechts gewesen sei.

- 6.3.2 Dass er tatsächlich Angestellter der Inhaberin des Prioritätsrechts gewesen ist, hat die Beschwerdegegnerin bestätigt.

Gemäß Artikel 117 EPÜ sind im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt **insbesondere** u.a. die "Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid" als Beweismittel zulässig. Dies schließt jedoch keinesfalls aus, dass auch eine **nicht** eidesstattliche Erklärung vor dem EPA als Beweismittel zugelassen wird.

6.3.3 Die Erklärung (D17) bestätigt, dass das fragliche Prioritätsrecht durch Übergang des betreffenden Betriebs und Umfirmierung mit Wirkung zum 1. Oktober 1995 auf die Beschwerdegegnerin überging. Weder wurde diese Aussage von der Beschwerdeführerin bezweifelt, noch sieht die Kammer einen Grund, dies zu tun.

Folglich besaß die jetzige Beschwerdegegnerin das Recht, die Priorität der Voranmeldung (D9) in Anspruch zu nehmen.

Die Kammer hat sich vergewissert, dass die ursprüngliche Fassung der Anmeldung, die zum Streitpatent geführt hat, inhaltlich identisch ist mit dem Prioritätsdokument (D9). Die wurde auch nicht von der Beschwerdeführerin bezweifelt.

Da zudem die vorliegenden Ansprüche die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ erfüllen (siehe oben unter Punkt 3.1), erachtet die Kammer die Priorität des Streitpatents für gültig.

6.3.4 Somit gehört Dokument (D14) nicht zum Stand der Technik für das Streitpatent. Eine Entscheidung über die Zulassung dieses Dokuments erübrigt sich daher.

7. Neuheit

- 7.1 Die Beschwerdeführerin bezweifelte die Neuheit im Hinblick auf jedes der Dokumente (D1), (D2) und (D10) bis (D14).
- 7.2 Da das Dokument (D14) nicht zum Stand der Technik für das Streitpatent gehört, ist es für die Beurteilung der Neuheit nicht relevant.
- 7.3 Wie die englische Übersetzung (D10a) klarstellt, wird im entsprechenden Patent Abstract of Japan des Dokuments fälschlicherweise statt " MoS_2 , WS_2 " " MoS_2WS_2 " genannt (siehe (D10a), Seite 3, erster Absatz). Daher offenbart das Dokument (D10), wie auch die Dokumente (D1), (D2) und (D12), ausschließlich Einmetallsulfide. Keines dieser Dokumente stellt somit die Neuheit des Gegenstands der vorliegenden Ansprüche in Frage.
- 7.4 Dokument (D11) offenbart ein asbestfreies Reibungsmaterial, das als Ersatz für Asbest, u.a. "Bornite ($\text{FeS} \cdot 2\text{Cu}_2\text{S} \cdot \text{CuS}$)" bzw. "Chalcopyrite (CuFeS_2)" enthalten kann (siehe Spalte 3, Zeilen 54-65).

Die Gültigkeit der Priorität der Patentanmeldung (D13) wurde während der mündlichen Verhandlung nicht mehr bestritten. Dieses Dokument beansprucht Reibmaterialien enthaltend Härtingsbeschleuniger, insbesondere für Bremsbeläge (siehe die Ansprüche 1 und 10). Als Härtingsbeschleuniger ("cure promoting compound") kann Kupfer-Eisen-Sulfid (CuFeS_2) zugesetzt werden (siehe Anspruch 3).

Weder das Dokument (D11) noch (D13) offenbaren jedoch die Verwendung dieser Zweimetallsulfide als Festschmierstoffe.

7.5 Folglich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 und der der von diesem abhängigen Ansprüche 2 und 3 neu.

8. Erfindnerische Tätigkeit

8.1 Der nächstliegende Stand der Technik

8.1.1 Der nächstliegende Stand der Technik ist normalerweise ein Dokument, das einen Gegenstand offenbart, der auf die gleichen Ziele wie die beanspruchte Erfindung gerichtet ist und mit ihr die meisten technischen Merkmale gemeinsam hat.

8.1.2 Ziel der beanspruchten Erfindung war es, Reibbeläge bereitzustellen, insbesondere für Brems- und Kupplungsbeläge (siehe den ersten Absatz der Seite 1 der ursprünglichen Fassung der Anmeldung).

Die von der Beschwerdeführerin als nächstliegend vorgeschlagenen Dokumente (D4) bis (D6) betreffen Schmierstoffe (siehe (D4), Anspruch 1; (D5), Anspruch 1; (D6), Spalte 3, Zeile 70, bis Spalte 4, Zeile 1). Sie offenbaren nicht die Verwendung in Reibbelägen, geschweige denn in Brems- oder Kupplungsbelägen.

Dahingegen beansprucht das Dokument (D1) einen Festschmierstoffzusatz für harzgebundene Reibbelagmischungen, der eine Kombination aus Kupfer-I-Sulfid (Cu_2S) mit zumindest einem weiteren Sulfid des Molybdäns, des Zinks, des Antimons, des Wolframs

und/oder des Titans enthält (siehe Anspruch 1). Aus diesen Mischungen können Reibbeläge für Bremsen und Kupplungen hergestellt werden (siehe Seite 2, Zeilen 1-4).

Deshalb hat das Dokument (D1), und nicht (D4) oder (D6), die gleiche Zielrichtung wie die im Streitpatent beanspruchte Erfindung; (D1) ist folglich als nächstliegender Stand der Technik anzusehen.

8.2 Die zu lösende Aufgabe

Die ursprünglich eingereichte Fassung der Anmeldung erwähnt, durch die Zugabe des Festschmierstoffes solle der Abrieb und die Abhängigkeit des Reibwertes gegenüber Temperatur, Druck und Geschwindigkeit vermindert werden (siehe Seite 1, vierter Absatz).

In den Beispielen des Streitpatents werden Zwei- bzw. Dreimetallsulfide (erfindungsgemäß; im Patent mit "Kombination" bezeichnet) bzw. entsprechende Mischungen der Einmetallsulfide (Vergleich mit (D1); im Patent mit "Mischung" bezeichnet) Reibbelagmischungen zugegeben und aus letzteren Reibbeläge hergestellt. Für diese Beläge werden bei verschiedenen Geschwindigkeiten und Drucken (v- bzw, p-Test) jeweils der Verschleiß ("PW") und die Schwankung des Reibwerts mit der Temperatur ("dMy") bestimmt. Die Zwei- bzw. Dreimetallsulfide enthaltenden Reibbeläge zeigten durchweg weniger Verschleiß und eine geringere Temperaturabhängigkeit des Reibwerts als die Vergleichsbeläge.

Die gestellte Aufgabe wird also insoweit gelöst, als der Verschleiß und die Temperaturabhängigkeit des Reibwerts verringert werden.

8.3 Die Lösung

8.3.1 Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt der vorliegende Anspruch 1 vor, den Reibbelagmischungen mindestens ein Metallsulfid der Formel



als Festschmierstoff zuzugeben, in der M1, M2 und M3 voneinander verschieden sind, und der Index n Null sein kann.

8.3.2 Dokument (D13) gehört zum Stand der Technik gemäß Artikel 54(3) EPÜ und ist gemäß Artikel 56 EPÜ nicht bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen.

Keines der zitierten Dokumente, die Zwei- bzw. Dreimetallsulfide offenbaren, setzten diese zur Lösung dieser oder einer vergleichbaren Aufgabe ein (siehe oben unter den Punkten 7.4 und 8.1.2).

8.3.3 Folglich lag der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 und der von ihm abhängigen Ansprüche 2 und 3 nicht nahe.

9. Demnach stehen der Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des Hauptantrags keine Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 EPÜ entgegen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent im Umfang des in der mündlichen Verhandlung vom 12. Januar 2012 eingereichten Hauptantrags (Ansprüche 1 bis 3) mit einer daran noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Schalow

P. Ranguis