

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 7. Februar 2012**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1017/08 - 3.3.05

**Anmeldenummer:** 96941024.0

**Veröffentlichungsnummer:** 867048

**IPC:** H01M 8/10

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Gasdiffusionselektrode für Polymerelektrolytmembran-  
Brennstoffzellen

**Patentinhaberinnen:**

BASF Fuel Cell GmbH  
Magnet-Motor GmbH

**Einsprechende:**

Johnson Matthey Public Limited Company

**Stichwort:**

Gasdiffusionselektrode/BASF

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 123(2)

**Schlagwort:**

"Änderung nicht zulässig - Anspruchsgegenstand geht über den  
Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1017/08 - 3.3.05

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05  
vom 7. Februar 2012

**Beschwerdeführerin:** Johnson Matthey Public Limited Company  
(Einsprechende) 5th Floor  
25 Farringdon Street  
London EC4A 4AB (GB)

**Vertreter:** Swift, Jane Elizabeth Berrisford  
Johnson Matthey Catalysts  
Intellectual Property Department  
P.O. Box 1, Chilton Site  
Belasis Avenue  
Billingham TS23 1LB (GB)

**Beschwerdegegnerinnen:** BASF Fuel Cell GmbH et al  
(Patentinhaberinnen) Industriepark Höchst  
D-65926 Frankfurt am Main (DE)  
  
Magnet-Motor GmbH  
Postfach 1463  
D-82304 Starnberg (DE)

**Vertreter:** Luderschmidt, Schüler & Partner  
Patentanwälte  
John-F.-Kennedy-Straße 4  
D-65189 Wiesbaden (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 3. April 2008 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 867048 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** G. Rath  
**Mitglieder:** B. Czech  
S. Hoffmann

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der Einspruch gegen das Europäische Patent Nr. 0 867 048 zurückgewiesen wurde.
- II. Mir ihrer Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) neue Dokumente ein und machte im Hinblick auf den darin offenbarten Stand der Technik unter anderem mangelnde Neuheit geltend.
- III. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) reichte darauf hin zusammen mit ihrem Antwortschreiben vom 12. Februar 2009 einen als "Hauptantrag" bezeichneten, geänderten Anspruchssatz ein. Der unabhängige (Produkt-)Anspruch 4 gemäß diesem Antrag lautet wie folgt (Änderungen im erteilten Anspruch 1 durch die Kammer kenntlich gemacht):

*"4. Membran-Elektrodeneinheit enthaltend mindestens eine Polymerelektrolytmembran und mindestens eine Gasdiffusionselektrode, die mindestens eine katalytisch aktive Schicht aufweist und mindestens eine elektrisch leitfähige, hydrophobe und gasdurchlässige Gasdiffusionslage, wobei die Gasdiffusionslage ein mechanisch stabiles Stützmaterial enthält, das mit mindestens einem elektrisch leitfähigen Material mit einer Bulkleitfähigkeit  $\geq 10\text{mS/cm}$  imprägniert ist, das mechanisch stabile Stützmaterial ein Flächengewicht von  $< 150\text{ g/m}^2$  aufweist und Glasfasern, carbonisierte Fasern oder Fasern enthaltend organische Polymere enthält, die Gasdiffusionselektrode einen elektrischen Flächenwiderstand von  $\leq 100\text{ m}\Omega \times \text{cm}^2$  besitzt **und die Gasdiffusionslage eine offene Porosität von 20 bis 99,9% aufweist.**"*

In besagtem Schreiben vertrat die Beschwerdegegnerin die Auffassung, dass der von der Beschwerdeführerin erhobene Neuheitseinwand durch die in den Ansprüchen vorgenommenen Änderungen ausgeräumt sei.

- IV. In Vorbereitung der anberaumten mündlichen Verhandlung erließ die Kammer einen Bescheid, in dem sie die Antragslage zusammenfasste und unter anderem darauf hinwies, dass zu klären sein werde, ob die vorgenommenen Änderungen im Einklang mit den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ stünden. Der Beschwerdeführerin wurde zur Formulierung eventueller Einwände gegen die geänderten Ansprüche eine Frist gesetzt.
- V. Unter Bezugnahme auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung teilte die Beschwerdegegnerin in ihrem Schreiben vom 30. Dezember 2012 mit, dass sie die mündliche Verhandlung nicht wahrnehmen werde, und bat, ohne jegliche inhaltliche Stellungnahme, um eine Entscheidung nach Aktenlage.
- VI. In ihrem fristgerechten Schriftsatz vom 5. Januar 2012 führte die Beschwerdeführerin aus, dass der geänderte Anspruchssatz in vielerlei Hinsicht zu beanstanden sei. Unter anderem verstoße die Aufnahme des Merkmals, wonach die *Gasdiffusionslage eine offene Porosität von 20 bis 99,9% aufweist*", gegen die Bestimmungen des Artikels 123(2) EPÜ. Die offene Porosität der Gasdiffusionslage werde nämlich in der ursprünglichen Anmeldung nirgendwo erwähnt.
- VII. Bis zum Tag der mündlichen Verhandlung reichte die Beschwerdeführerin keine weitere Stellungnahme zum Bescheid der Kammer bzw. zu den in dem besagtem

Schriftsatz der Beschwerdeführerin erhobenen Einwänden ein.

VIII. Am 7. Februar 2011 fand die mündliche Verhandlung statt, in deren Verlauf insbesondere der unter obigem Punkt VI angesprochene Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ erörtert wurde.

IX. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte im schriftlichen Verfahren die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der mit Schreiben vom 12. Februar 2009 als Hauptantrag eingereichten Ansprüche 1 bis 31.

## **Entscheidungsgründe**

1. Hauptantrag - Zulässigkeit der Änderungen  
Artikel 123(2) EPÜ

1.1 Im vorliegenden Anspruchssatz wurde der einzige erteilte Produktanspruch 1 durch die vier unabhängigen Produktansprüche 1 bis 4 ersetzt.

Der unabhängige Anspruch 4 unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 durch die zusätzliche Aufnahme der Merkmale "*und die **Gasdiffusionslage** eine offene **Porosität** von **20 bis 99,9%** aufweist*" (Hervorhebungen durch die Kammer).

1.2 Ein Porositätsbereich von 20 bis 99,9% ist zwar in der ursprünglichen Anmeldung offenbart (siehe diesbezüglich

Anspruch 5 und Seite 4, erster Absatz der WO 97/20358 A1), allerdings ist dort von der offenen Porosität des "*Stützmaterials*" und nicht von der offenen Porosität der "*Gasdiffusionslage*" die Rede.

- 1.3 Zur offenen Porosität der "*Gasdiffusionslage*" enthält die ursprüngliche Anmeldung keinerlei Information in Form von Zahlenangaben. In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass die "*Gasdiffusionslage*" gemäß dem Anspruch durch Imprägnierung des "*Stützmaterials*" mit elektrisch leitfähigem Material erhalten wird, wodurch sich zwangsläufig eine Verringerung der offenen Porosität des Materials ergibt. Die offene Porosität der "*Gasdiffusionslage*" kann demnach nicht gleichgesetzt werden mit der offenbarten offenen Porosität des "*Stützmaterials*". Für die Kammer ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung insbesondere keine "*Gasdiffusionslage*" unmittelbar und eindeutig offenbart, die auch nach ihrer Imprägnierung noch eine offene Porosität von 99,9% aufweist.
- 1.4 Daraus folgert die Kammer, dass das Patent derart geändert wurde, dass sein Gegenstand über den Inhalt der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Die besagte Änderung verstößt demnach gegen die Bestimmungen des Artikels 123(2) EPÜ.
- 1.5 Der einzige Antrag der Beschwerdegegnerin ist daher nicht gewährbar.

## **Entscheidungsformel**

### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

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

Die Geschäftsstellenbeamtin

Der Vorsitzende

C. Vodz

G. Rath