

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 13. Dezember 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2041/09 - 3.3.10
Anmeldenummer: 00115192.7
Veröffentlichungsnummer: 1072670
IPC: C09K21/02, F27D1/16, C04B35/66
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Anwendung TiO₂-haltiger partikulärer Materialien für
feuerfeste Erzeugnisse

Anmelder:

Sachtleben Chemie GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 111(1)

Schlagwort:

Neuheit - (ja)
mittlere Korngröße nicht offenbart - technischer Effekt eine
Frage der erfinderischen Tätigkeit

Zitierte Entscheidungen:

G 0010/93, T 1233/05, T 0230/07

Orientierungssatz:



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2041/09 - 3.3.10

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 13. Dezember 2013

Beschwerdeführer: Sachtleben Chemie GmbH
(Anmelder) Dr.-Rudolf-Sachtleben-Strasse 4
47198 Duisburg (DE)

Vertreter: Uppena, Franz
Chemetall GmbH
Patente, Marken & Lizenzen
Trakehner Strasse 3
60487 Frankfurt/Main (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 29. Mai 2009 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 00115192.7 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: C. Komenda
Mitglieder: J. Mercey
F. Blumer

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 29. Mai 2009 über die Zurückweisung der Anmeldung Nr. 00 115 192.7 mit der europäischen Veröffentlichungsnummer 1 072 670.

II. In der angefochtenen Entscheidung wurde die Patentanmeldung, alleine wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen. Anspruch 1 des Hauptantrages, der der angefochtenen Entscheidung zugrunde lag, lautet wie folgt:

"Feuerfestes Erzeugnis aus einem Gemenge von Zuschlagstoffen, wenigstens einem Bindemittel und einem Zusatz, dadurch gekennzeichnet, dass der Zusatz aus synthetischen TiO₂-haltigen partikulären Materialien mit einer mittleren Korngröße d₅₀ von 0,2 bis 2000 µm besteht, wobei der Zusatz, bezogen auf den TiO₂-Gehalt 2 bis 50 Gew.-%, des Gemenges beträgt und bis zu 90 Gew.-% des Zusatzes durch einen oder mehreren der Stoffe Eisenoxide, SiO₂, Al₂O₃, Kohle, CaO, MgO, Borate und Boroxide ersetzt sind."

III. Folgende Druckschriften wurden gegen die Neuheit der Gegenstände der im Laufe des Prüfungsverfahrens eingereichten Anspruchsfassungen entgegengehalten:

- (1) DE-C-44 19 816,
- (2) DE-C-43 04 724,
- (3) EP-A-859 063 und
- (4) DE-A-2 213 906.

In der angefochtenen Entscheidung stellte die Prüfungsabteilung fest, dass die Druckschrift (1) einen titanhaltigen Zuschlagstoff sowie dessen Anwendung zur

Erhöhung der Haltbarkeit der feuerfesten Ausmauerung beschreibe. Der titanhaltige Zuschlagstoff bestehe z.B. aus Rückständen der TiO₂-Herstellung, einem oder mehreren Bindemitteln und einem oder mehreren weiteren Bestandteilen. Beim Zuschlagstoff handle es sich um Pulvergemische, die eine Korngröße von 50 bis 5000 µm aufweisen würden. Somit sei die Druckschrift (1), und die Druckschrift (2), die in wesentlichen Teilen der Druckschrift (1) entspreche, neuheitsschädlich für den Gegenstand der geltenden Ansprüche 1 bis 6. Darüber hinaus stellte die Prüfungsabteilung fest, dass kein technischer Effekt über den gesamten beanspruchten Bereich vorliege.

- IV. Mit Schriftsatz vom 23. September 2009 reichte der Beschwerdeführer (Anmelder) einen Antrag ein, der alle früheren Anträge ersetzt. Anspruch 1 dieses Antrages lautet:

"Feuerfestes Erzeugnis aus einem Gemenge von Zuschlagstoffen, wenigstens einem Bindemittel und einem Zusatz, dadurch gekennzeichnet, dass der Zusatz aus synthetischen TiO₂-haltigen partikulären Materialien mit einer mittleren Korngröße d₅₀ von 0,2 bis 2000 µm besteht".

- V. Der Beschwerdeführer argumentierte, dass der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 9 neu und erfinderisch sei.
- VI. Der Beschwerdeführer beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Grundlage des mit Schriftsatz vom 23. September 2009 eingereichten Antrages zu erteilen.
- VII. In einem Bescheid gemäß Artikel 12 (1) (c) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, teilte die

Kammer ihre vorläufige Meinung mit, dass der Gegenstand der neu eingereichten Ansprüche 1 bis 9 neu gegenüber u.a. den Offenbarungen der Druckschriften (1) bis (4) sei, und dass sie die Angelegenheit für weitere Prüfung an die erste Instanz zurückzuverweisen beabsichtige.

VIII. Mit Schriftsatz vom 16. Juli 2013 zog der Beschwerdeführer seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ)*

Der geltende unabhängige Anspruch 1 basiert auf den ursprünglichen Ansprüchen 1, 2 und 4.

Die abhängigen Ansprüche 2 und 4 bis 9 werden von den jeweiligen ursprünglichen Ansprüchen 2, 3 und 5 bis 9 gestützt. Der Anspruch 3 stützt sich auf Seite 5, letzte Zeile und Seite 6, erste Zeile der ursprünglich eingereichten Anmeldung.

Die Ansprüche 1 bis 9 erfüllen demzufolge die Voraussetzungen des Artikels 123 (2) EPÜ.

3. *Neuheit*
 - 3.1 Die Prüfungsabteilung stellte in der angefochtenen Entscheidung fest, dass der Gegenstand der damals geltenden Ansprüche 1 bis 6 gegenüber der Offenbarung der Druckschriften (1) und (2) nicht neu ist.

- 3.1.1 Die Druckschriften (1) und (2) offenbaren TiO₂-haltige Zuschlagstoffe bestehend aus Rückständen der TiO₂-Herstellung, einem Bindemittel (z.B. einem Zement) und einem oder mehreren Bestandteilen, ausgewählt aus u.a. SiO₂ und Al₂O₃ (siehe Druckschrift (1), Ansprüche 7 bis 10 und Beispiel und Druckschrift (2), Ansprüche 5 bis 9 und Beispiele). Bei dem titanhaltigen Zuschlagstoff handelt es sich um Pulvergemische, die eine Korngröße von 50 bis 5000 µm aufweisen (siehe Druckschrift (1), Spalte 3, Zeile 1 und Druckschrift (2), Seite 3, Zeile 7). In den Druckschriften (1) und (2) wird jedoch keine Korngrößen**verteilung** angegeben. Partikel mit einer Korngröße von 50 bis 5000 µm haben nicht zwangsläufig eine **mittlere** Korngröße von **0,2 bis 2000 µm**, da sie z.B. nur aus Partikeln >2000 µm bestehen könnten.
- 3.1.2 Die Druckschriften (1) und (2) offenbaren daher nicht TiO₂-haltige partikuläre Materialien mit einer mittleren Korngröße von 0,2 bis 2000 µm, so dass der Gegenstand des Anspruchs 1 von diesen Druckschriften nicht neuheitsschädlich getroffen ist.
- 3.2 Im Laufe des Prüfungsverfahrens wurden zusätzlich Einwände wegen mangelnder Neuheit gegen den Gegenstand von damals geltenden Anspruchsfassungen gegenüber den Druckschriften (3) und (4) erhoben.
- 3.2.1 Die Druckschrift (3) offenbart TiO₂-haltige Zuschlagstoffe bestehend aus u.a. Rückständen der TiO₂-Pigmentherstellung und Fe₂O₃, wobei das Produkt zwar eine Körnung von 100% <2mm (d.h. zwangsläufig eine mittlere Korngröße bis 2000 µm) besitzt (siehe Ausführungsbeispiele), enthält jedoch **kein Bindemittel**.

- 3.2.2 Die Druckschrift (4) offenbart ein feuerbeständiges Material, das u.a. Al_2O_3 , SiO_2 , FeO , TiO_2 und Borsäure enthält (siehe Anspruch 1). Diese Druckschrift offenbart zwar alle Bestandteile des feuerfesten Erzeugnisses gemäß Anspruch 1 der Streitanmeldung, gibt jedoch **keine Korngrößen** für die Produkte an.
- 3.2.3 Die Druckschriften (3) und (4) offenbaren daher nicht alle Merkmale des Anspruchs 1, so dass der Gegenstand des Anspruchs 1 von diesen Druckschriften nicht neuheitsschädlich getroffen ist.
- 3.3 Zusammenfassend lässt sich das Merkmal, dass die mittlere Korngröße der synthetischen TiO_2 -haltigen partikulären Materialien von 0,2 bis 2000 μm ist, nicht unmittelbar und eindeutig aus irgendeiner der Druckschriften (1), (2) und (4) ableiten, wie sie Anspruch 1 der Streitanmeldung fordert, so dass diese Druckschriften den beanspruchten Gegenstand nicht neuheitsschädlich treffen. Die Druckschrift (3) offenbart nicht, dass das Erzeugnis ein Bindemittel enthält, so dass diese Druckschrift die Neuheit des beanspruchten Gegenstandes auch nicht vorwegnimmt.
- 3.4 Die Feststellung der Prüfungsabteilung, dass kein technischer Effekt über den gesamten beanspruchten Bereich vorliege, muss für die Beurteilung der Neuheit außer Betracht bleiben, da die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit zwei voneinander getrennte Erfordernisse der Patentierbarkeit darstellen. Ein technischer Effekt, der in einem beanspruchten Bereich auftritt, begründet nicht die Neuheit eines an sich bereits neuen Zahlenbereichs, sondern gilt lediglich als Bestätigung für die bereits festgestellte Neuheit dieses beanspruchten Zahlenbereichs. Die Frage, ob ein technischer Effekt vorhanden ist oder nicht, bleibt

jedoch eine Frage der erfinderischen Tätigkeit (siehe T 1233/05, Absatz 4.4; T 230/07, Absatz 4.1.6; beide Entscheidungen nicht veröffentlicht im ABl. EPA).

- 3.5 Die Kammer kommt aus den oben angeführten Gründen zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber den Druckschriften (1) bis (4) neu ist. Die weiteren Ansprüche 2 bis 9 beziehen sich auf Anspruch 1 und deren Gegenstand ist daher ebenso gegenüber diesen Druckschriften neu.

4. *Zurückverweisung*

Aus der obigen Feststellung ergibt sich, dass der Beschwerdeführer mit den geänderten Ansprüchen 1 bis 9 den einzigen in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwand, nämlich der mangelnden Neuheit, ausgeräumt hat. Gleichwohl hat die Kammer keine Entscheidung in der ganzen Angelegenheit getroffen, da die Prüfungsabteilung zu den weiteren Fragen der Patentierbarkeit aller Ansprüche, insbesondere zu deren erfinderischen Tätigkeit, bisher keine Entscheidung getroffen hat.

Zwar verleiht Artikel 111 (1) EPÜ den Beschwerdekammern die Befugnis, über die Gründe der angefochtenen Entscheidung hinaus tätig zu werden, dies bedeutet aber nicht, dass die Beschwerdekammern die Prüfung der Streit Anmeldung auf Patentierungserfordernisse in vollem Umfang durchführen. Dies ist Aufgabe der Prüfungsabteilung. Das Verfahren vor den Beschwerdekammern ist auch im *ex-parte* Verfahren primär auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung abgestellt (siehe Entscheidung G 10/93, ABl. EPA 1995, 172, Punkt 4 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall, bei dem eine abschließende Prüfung noch aussteht, verweist die Kammer in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 111 (1) EPÜ die Angelegenheit zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die erste Instanz zurück.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zur weiteren Prüfung auf Basis der mit Schriftsatz vom 23. September 2009 eingereichten Ansprüche 1 bis 9 zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Die Vorsitzende:



C. Rodríguez Rodríguez

C. Komenda

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt