

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 30. September 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0365/10 - 3.3.03

Anmeldenummer: 00106928.5

Veröffentlichungsnummer: 1043357

IPC: C08K5/54

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Kautschukmischungen

Patentinhaber:

Evonik Degussa GmbH

Einsprechenden:

RHODIA CHIMIE
Dow Corning Ltd

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2), 84
EPÜ R. 80

Schlagwort:

Zulässigkeit des Antrags der Beschwerdegegnerin auf Widerruf
des Patents - (nein)
Änderungen - zulässig (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0009/92, G 0001/95, G 0007/95

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 0365/10 - 3.3.03

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03
vom 30. September 2014**

Beschwerdeführerin: Evonik Degussa GmbH
(Patentinhaberin) Rellinghauser Strasse 1-11
45128 Essen (DE)

Vertreter: Hartz, Nikolai
Wächtershäuser & Hartz
Patentanwaltspartnerschaft mbB
Weinstrasse 8
80333 München (DE)

Beschwerdegegnerin: RHODIA CHIMIE
(Einsprechende 1) 26, quai Alphonse Le Gallo
92512 Boulogne-Billancourt Cedex (FR)

Vertreter: Delenne, Marc
Rhodia Services
Direction de la Propriété Industrielle
40, rue de la Haie-Coq
93306 Aubervilliers Cedex (FR)

Beschwerdegegnerin: Dow Corning Ltd
(Einsprechende 2) Cardiff Road,
Barry, Soth Glamorgan, CF63 2YL, (GB)

Vertreter: Donlan, Andrew Michael
Dow Corning Limited,
Intellectual Property Department,
Cardiff Road
Barry CF63 2YL (GB)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1043357 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 9. Dezember 2009.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende B. ter Laan
Mitglieder: M. C. Gordon
 C. Brandt

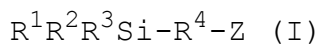
Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin betrifft die am 12. November 2009 verkündete und am 9. Dezember 2009 zur Post gegebene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung gemäß der das Europäische Patent Nr. 1043357 in geändertem Umfang auf Grundlage des ersten Hilfsantrags (eingereicht während der mündlichen Verhandlung) aufrecht erhalten wurde.

II. Das erteilte Patent enthielt 11 Ansprüche. Die Ansprüche 1, 3, 4, 8, 9 und 10 hatten folgenden Wortlaut:

"1. Kautschukmischungen

gekennzeichnet dadurch, dass sie Organosilane der allgemeinen Struktur



worin R^1 = Ethoxy, R^2 , R^3 = Methyl;

R^4 = Propyl oder Isobutyl und $Z = S_x-R^4-SiR^1R^2R^3$, wobei x im statistischen Mittel 2 bis 4 ist, enthalten.

3. Kautschukmischungen gemäß den Ansprüchen 1 und 2 dadurch gekennzeichnet, dass sie die Organosilane in einer Menge von 0,1 bis 15 Gew.-%, bezogen auf die Menge des eingesetzten Kautschuks, enthalten."

4. Kautschukmischungen gemäß den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Synthetikautschuk, eine Kieselsäure als Füllstoff und eines der beiden Organosilanpolysulfane Bis-(3-[dimethylethoxysilyl]-propyl)tetrasulfan oder Bis-(3-[dimethylethoxysilyl]-propyl)disulfan erhalten (*sic*).

8. Formkörper, erhältlich aus einer Kautschukmischung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5.

9. Formkörper gemäss Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass es sich um einen Luftreifen handelt.

10. Formkörper gemäss Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass es sich um eine Reifenlauffläche handelt."

III. Gegen das Patent wurden zwei Einsprüche eingelegt, wobei die Einspruchsgründe gemäß Art. 100(a) EPÜ (fehlende Neuheit, fehlende erfinderische Tätigkeit) und Art. 100(b) EPÜ, nicht aber gemäß Art 100(c) EPÜ geltend gemacht wurden.

IV. Die angefochtene Entscheidung erfolgte auf der Grundlage eines Haupt- und eines Hilfsantrags.

Gemäß der angefochtenen Entscheidung erfüllte Anspruch 1 des Hauptantrags nicht die Erfordernisse der Artikel 84 und 123(2) EPÜ. Die Ansprüche gemäß dem Hilfsantrag erfüllten jedoch die Erfordernisse des EPÜ.

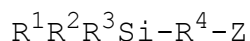
V. Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin am 9. Februar 2010, unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr, Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung ging am 13. April 2010 beim Europäischen Patentamt ein.

VI. Die Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden O2 ging mit Schreiben vom 4. November 2010 beim Europäischen Patentamt ein. Sie beantragte u.a. den Widerruf des Patents.

Die Einsprechende O1 nahm zu der Beschwerde nicht Stellung.

- VII. Am 24. März 2014 erging eine Ladung zur mündlichen Verhandlung. In einer am 28. Mai 2014 versandten Mitteilung legte die Kammer ihre vorläufige Meinung dar. Es wurde u.a. angegeben, dass der Antrag der Beschwerdegegnerin 02 auf Widerruf des Patents nicht zulässig war. Auch wurden Einwände bezüglich des dann geltenden Antrags der Beschwerdeführerin erhoben.
- VIII. Mit Schreiben vom 23. Juli 2014 reichte die Beschwerdeführerin einen Anspruchssatz als Hauptantrag sowie drei Anspruchssätze als 1.-3. Hilfsanträge ein. Mit Schreiben von 23. Juli 2014 und 25. September 2014 (Beschwerdegegnerin 01) und 21. August 2014 (Beschwerdegegnerin 02) kündigten die Beschwerdegegnerinnen an, nicht an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen. In der Sache haben sie sich nicht mehr geäußert.
- IX. In der am 30. September 2014 in Abwesenheit der Beschwerdegegnerinnen abgehaltenen mündlichen Verhandlung zog die Beschwerdeführerin den Hauptantrag zurück und verfolgte das Verfahren weiter mit dem mit Schreiben vom 23. Juli 2014 als Hilfsantrag 1 eingereichten Anspruchssatz als neuen Hauptantrag, der folgenden Wortlaut hat:

"1. Formkörper, erhältlich aus einer Kautschukmischung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie 0.1 bis 15 Gew.-%, bezogen auf die Menge des eingesetzten Kautschuks, Organosilane der allgemeinen Struktur

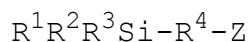


worin R^1 = Ethoxy, $R^2 = R^3$ Methyl,
 R^4 = Propyl oder Isobutyl und $Z = Sx-R^4-SiR^1R^2R^3$, wobei x

im statistischen Mittel 2 bis 4 ist, enthält, wobei die Kautschukmischung einen Synthetikautschuk, eine Kieselsäure als Füllstoff und eines der beiden Organosilanpolysulfane Bis(3-[dimethylethoxysilyl]-propyl)tetrasulfan oder Bis-(3-([dimethylethoxysilyl]-propyl)disulfan enthält.

2. Formkörper gemäss dem Anspruch 1, ausgewählt aus einem Luftreifen und einer Reifenlauffläche.

3. Kautschukmischung, gekennzeichnet dadurch, dass sie 0.1 bis 15 Gew.-%, bezogen auf die Menge des eingesetzten Kautschuks, Organosilane der allgemeinen Struktur



worin R^1 = Ethoxy, $R^2 = R^3$ Methyl, R^4 = Propyl oder Isobutyl und $Z = Sx-R^4-SiR^1R^2R^3$, wobei x im statistischen Mittel 2 bis 4 ist, enthält, wobei die Kautschukmischung einen Synthetikautschuk, eine Kieselsäure als Füllstoff und eines der beiden Organosilanpolysulfane Bis(3-[dimethylethoxysilyl]-propyl)tetrasulfan oder Bis-(3-([dimethylethoxysilyl]-propyl)disulfan enthält."

X. Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen.

Die Neuordnung der Ansprüche des Hauptantrags sei vorgenommen worden, um das Wesen der Erfindung hinsichtlich des technischen Effekts und somit der erfinderischen Tätigkeit zu betonen. Inhaltlich stelle sie jedoch keine Änderung dar.

Der Gegenstand der Ansprüche sei eine Kombination aus

erteilten Ansprüchen und finde eine Basis in der ursprünglich eingereichten Anmeldung. Somit seien die Erfordernisse des Art. 123(2) EPÜ erfüllt.

- XI. Die Beschwerdegegnerinnen haben sich nicht zu den mit Schreiben vom 23. Juli 2014 eingereichten Anträgen geäußert.
- XII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des Hauptantrags, mit Schreiben vom 23. Juli 2014 eingereicht als Hilfsantrag 1, oder hilfsweise auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 2 oder 3, ebenfalls eingereicht mit Schreiben vom 23. Juli 2014.
- XIII. Die Beschwerdegegnerin 01 hat sich zu der Beschwerde nicht geäußert.

Die Beschwerdegegnerin 02 beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents; hilfsweise die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in der von der Einspruchsabteilung gebilligten Fassung.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig.
2. Beschwerdegegnerin 02 hat keine Beschwerde eingereicht. Somit kann sie die Zwischenentscheidung nicht in Frage stellen (vgl. G 9/92 Absatz 1 der Entscheidungsformel). Der Antrag der Beschwerdegegnerin 02 auf Widerruf des

Patents ist somit unzulässig.

3. *Hauptantrag (mit Schreiben vom 23. Juli 2014 als Hilfsantrag 1 eingereicht).*

3.1 Regel 80 EPÜ

Die Reihenfolge der Ansprüche wurde gegenüber dem erteilten Patent geändert. Dadurch wurden die auf Formkörper gerichteten Ansprüche jetzt ohne Rückbezug auf den die Kautschukmischung betreffenden Anspruch formuliert. Diese Änderung hat inhaltlich jedoch keine Konsequenzen. Somit sieht die Kammer keine Einwände unter Regel 80 EPÜ.

3.2 Artikel 123(2) EPÜ

Die Merkmale von Anspruch 1 entsprechen einer Kombination der erteilten Ansprüche 8, 1, 3 und 4. Anspruch 2 bezieht sich auf Anspruch 1 und entspricht den Merkmalen der erteilten Ansprüche 9 und 10. Die Merkmale von Anspruch 3 entsprechen einer Kombination der erteilten Ansprüche 1, 3 und 4.

Die geltenden Ansprüche bilden somit eine Kombination erteilter Ansprüche. Da Artikel 100(c) EPÜ nicht als Einspruchsgrund herangezogen wurde, kann eine Überprüfung diesbezüglich nicht erfolgen (G1/95 und G7/95). Daher bestehen keine Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ.

3.3 Artikel 84 EPÜ

Die Kammer hat bezüglich des Hauptantrags keine Einwände unter Artikel 84 EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage des neuen Hauptantrags, eingereicht als Hilfsantrag 1 mit Schreiben vom 23. Juli 2014, zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



E. Goergmaier

B. ter Laan

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt