

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 11. September 2013**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2051/10 - 3.3.06  
**Anmeldenummer:** 03732487.8  
**Veröffentlichungsnummer:** 1509588  
**IPC:** C11D 3/00, C11D 11/00,  
C11D 3/02, C11D 3/20,  
C11D 3/22, C11D 3/33,  
C11D 3/37  
**Verfahrenssprache:** DE  
**Bezeichnung der Erfindung:**  
Klarspülmittel mit Glaskorrosionsschutz  
**Patentinhaberin:**  
Henkel AG &Co. KGaA  
**Einsprechende:**  
Dalli-Werke Wäsche- und Körperpflege GmbH & Co. KG  
Procter & Gamble, Inc.  
Unilever N.V.  
**Stichwort:**  
Klarspülmittel/Henkel

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 123(3), 123(2)  
EPÜ R. 139, 140

**Schlagwort:**

"Berichtigung eines angeblichen Fehlers im Anspruchswortlaut  
(Nein) - Haupt- und Hilfsanträge 1, 2, 3 und 5"  
"Erweiterung des Schutzbereichs (Ja) - Haupt- und  
Hilfsanträge 1, 2, 3 und 5"  
"Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der  
eingereichten Fassung hinaus (Ja) - Hilfsanträge 4, 6 und 7"

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0001/10

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 2051/10 - 3.3.06

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06  
vom 11. September 2013

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

**Vertreter:** Henkel AG & Co. KGaA  
VTP Patente  
D-40191 Düsseldorf (DE)

**Beschwerdegegnerin 1:** Dalli-Werke  
(Einsprechende 1) Wäsche- und Körperpflege GmbH & Co. KG  
Zweifaller Strasse 120  
D-52224 Strolberg (DE)

**Vertreter:** polypatent BGL  
Braunsberger Feld 29  
D-51429 Bergisch Gladbach (DE)

**Beschwerdegegnerin 2:** The Procter & Gamble Company  
(Einsprechende 2) One Procter & Gamble Plaza  
Cincinnati, OH 45202 (US)

**Vertreter:** Samuels, Lucy Alice  
Gill Jennings & Every LLP  
The Broadgate Tower  
20 Primrose Street  
London EC2A 2ES (GB)

**Beschwerdegegnerin 3:** Unilever N.V.  
(Einsprechende 3) Weena 455  
NL-3013 AL Rotterdam (NL)

**Vertreter:** Boerma, Caroline  
Unilever N.V.  
Patent Division  
P.O. Box 137  
NL-3130 AC Vlaardingen (NL)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 2. August 2010 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1509588 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** B. Czech  
**Mitglieder:** G. Santavicca  
J. Geschwind

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Widerruf des europäischen Patents No. 1 509 588.

II. Anspruch 1 wie erteilt lautet wie folgt, wobei die Änderungen gegenüber Anspruch 1 der ursprünglich eingereichten Anmeldung hervorgehoben sind:

*"1. Klarspülmittel für das maschinelle Geschirrspülen, enthaltend*

*a) 0,1 bis 35 Gew.-% nichtionische(s) Tensid(e) **der allgemeinen Formel***



*in der  $R^1$  für einen linearen oder verzweigten, gesättigten oder ungesättigten, aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 30 C-Atomen,  $R^2$  für einen linearen oder verzweigten, gesättigten oder ungesättigten, aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 30 C-Atomen, welcher mit 1, 2, 3, 4 oder 5 Hydroxygruppen sowie optional mit weiteren Ethergruppen substituiert ist,  $R^3$  für -H oder Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, iso-Butyl oder tert-Butyl steht und  $x$  Werte zwischen 1 und 40 annehmen kann,*

*b) 0,1 bis 10 Gew.-% mindestens eines Agens **aus der Gruppe der Verbindungen von Zink**, das in der Lage ist, Korrosionsschutz für Glaswaren bei Reinigungs- und/oder Spülvorgängen einer Geschirrspülmaschine bereitzustellen,*

*c) Wasser oder eine wässrige Losung weiterer Wirk- und/oder Hilfsstoffe ad 100 %, **mit der Maßgabe, dass das Klarspülmittel 0,1 bis 35 Gew.-% nichtionische(s) Tensid(e) enthält**".*

- III. In ihren Einspruchsschriften hatten die Einsprechenden 01, 02 und 03 den Widerruf des gesamten Patents beantragt. Als Einspruchsgrund wurde unter anderem unzulässige Erweiterung (Artikel 100c) EPÜ geltend gemacht.
- IV. In der angegriffenen Entscheidung stellte die Einspruchsabteilung unter anderem fest, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfülle, weil die beanspruchte Wirkstoffkombination keine Stütze in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen habe.
- V. Mit ihrer Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin die Seiten 27 bis 29 (datiert vom 19. November 2007) des mit der amtsseitigen Mitteilung vom 14. Dezember 2007 zugestellten Druckexemplars ein, sowie sieben geänderte Anspruchssätze als neuen Hauptantrag bzw. Hilfsanträge 1 bis 6.

Verglichen mit dem erteilten Anspruch 1 enthält Anspruch 1 nach dem neuen Hauptantrag folgende geänderte Merkmale (Änderungen hervorgehoben):

- a) in der Definition des Rests R<sup>2</sup>: "*welcher **optional** mit 1, 2, 3, 4 oder 5 Hydroxygruppen sowie optional mit weiteren Ethergruppen substituiert ist*"; und,
- b) Hinzufügung als letztes Merkmal: "*mit der Maßgabe, dass das maschinelle Klarspülmittel 0,1 bis 35 Gew.-% nichtionische(s) Tensid(e) **und 0,1 bis 10 Gew.-% Agentien, die in der Lage sind, Korrosionsschutz für Glaswaren bei Reinigungs- und/oder Spülvorgängen einer Geschirrspülmaschine bereitzustellen** enthält*".

Die erste Änderung ist auch im jeweiligen Anspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1, 2, 3 und 5 ausgeführt worden.

Die zweite Änderung ist im jeweiligen Anspruch 1 gemäß allen Hilfsanträgen ausgeführt worden.

Verglichen mit dem erteilten Anspruch 1 enthält Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 lediglich diese zweite Änderung.

Verglichen mit Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 enthält Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 die zusätzlichen Merkmale, wonach das/die in Merkmalgruppe a) angesprochenen nichtionische/n Tensid/e "**endgruppenverschlossen**" sind, und wonach es sich bei der in Merkmalgruppe b) angesprochenen Zink-Verbindung "**um ein Zink-Salz einer organischen Säure handelt**".

Verglichen mit Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 enthält Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 als zusätzliches Merkmal, dass das in Merkmalgruppe b) angesprochene Agens ein Zink-Salz, **jedoch kein Magnesium-Salz**, einer organischen Säure ist.

- VI. Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 01, 02, 03) beanstandeten unter anderem die Zulässigkeit dieser neuen Anträge im Hinblick auf die Erfordernisse der Artikel 100c) und 123, Absätze (2) und (3), EPÜ sowie des Artikels 84 EPÜ. Sie vertraten ferner die Auffassung, dass eine "Korrektur" von Anspruch 1 im Sinne der Beschwerdeführerin nicht zulässig sei.
- VII. In einer Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung äußerte die Kammer unter anderem Bedenken

bezüglich der Zulässigkeit der neuen Anträge unter Artikel 123(2) und (3) EPÜ. Insbesondere sah sich die Kammer einerseits nicht veranlasst, von den in der angegriffenen Entscheidung bezüglich des Einspruchsgrunds unter Artikel 100 c) EPÜ angestellten Überlegungen abzuweichen. Andererseits sah sie die als "Korrektur" bezeichnete Änderung der Definition des Rests R<sup>2</sup> (Substitution mit Hydroxygruppe(n) nur noch "optional") als bedenklich im Hinblick auf Artikel 123(3) EPÜ an.

- VIII. Auf diese Mitteilung der Beschwerdekammer hin teilten alle Parteien schriftlich mit, dass sie in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein werden.
- IX. Die mündliche Verhandlung fand am 11. September 2013 in Abwesenheit aller Parteien statt.
- X. Die Argumente der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin), insofern sie für diese Entscheidung relevant sind, können wie folgt zusammengefasst werden:

#### *Verfahrensrechtliche Aspekte*

- a) Der Wortlaut von Anspruch 1 laut Patentschrift weiche bezüglich der Definition des Rest R<sup>2</sup> des nichtionischen Tensids vom Wortlaut des Anspruchs 1 laut Druckexemplar (Substitution mit Hydroxygruppen **optional**) ab. Dieser Fehler sei zu korrigieren.

#### *Zulässigkeit der Änderungen*

- b) Die Änderung der Definition des Rests R<sup>2</sup> stelle eine "Korrektur" auf Basis des Druckexemplars dar. Alle

anderen Änderungen beruhten auf entsprechenden Passagen der ursprünglichen Beschreibung.

- c) Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 basiere auf dem erteilten Anspruch 1 und enthalte die Ergänzung, dass die gesamte Menge an Korrosionsinhibitoren 0,1 bis 10 Gew.-% betrage. Diese Ergänzung behebe den Einwand, wonach auf Grund der Einschränkung des Korrosionsinhibitors auf Zink-Salze die höchste Menge an Korrosionsinhibitoren nicht mehr beschränkt sei.
- d) Zink-Salze, insbesondere Zink-Salze organischer Säuren, seien in der ursprünglichen Anmeldung als besonders bevorzugte Korrosionsinhibitoren herausgestellt. Daher basiere die Kombination dieser Zinksalze mit Tensiden wie in Anspruch 1 definiert allenfalls auf einer Auswahl aus einer Liste, nicht jedoch aus zwei Listen. Somit verstoße auch die Aufnahme der besagten Merkmale nicht gegen die Bestimmungen des Artikel 123(2) EPÜ.

XI. Die Argumente der Beschwerdegegnerinnen, insofern sie für diese Entscheidung relevant sind, können wie folgt zusammengefasst werden:

#### *Verfahrensrechtliche Aspekte*

- a) Das Patent sei bezüglich des Wortlauts von Anspruch 1 nicht fehlerhaft. Vielmehr habe die damalige Anmelderin nach Erhalt der Mitteilung gemäß Regel 71(3) EPÜ mit den angehängten Ansprüchen vom 19. November 2007, mit Schreiben vom 17. März 2008 jene Patentansprüche eingereicht, mit denen das Streitpatent dann letztendlich erteilt wurde.

*Zulässigkeit der Änderungen*

- b) Auf Grund der Änderung in der Definition des Rests R<sup>2</sup> (Einfügung von "optional") erfüllen die Ansprüche 1 des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1, 2, 3 und 5 nicht die Erfordernisse des Artikels 123(3) EPÜ.
- c) Der Hauptantrag sei auch unter Artikel 123(2) bzw. 100(c) EPÜ zu beanstanden, da es in der ursprünglichen Anmeldung keine direkte und eindeutige Basis für die Kombination von speziellen nichtionischen Tensiden und zinkhaltigen Korrosionsschutz-Agentien in bestimmten Mengenverhältnissen gemäß Anspruch 1 gebe. Gleiches gelte für alle Hilfsanträge.
- XII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents gemäß dem mit der Beschwerdebegründung vom 2. Dezember 2010 eingereichten neuen Hauptantrag, hilfsweise gemäß einem der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 7.
- XIII. Die drei Beschwerdegegnerinnen beantragten jeweils die Zurückweisung der Beschwerde.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

### *Verfahrensrechtliche Aspekte*

2. Die Beschwerdeführerin hat eine fehlerhafte Abweichung des Wortlauts von Anspruch 1 gemäß der erteilten Patenschrift vom Text des Druckexemplars geltend gemacht und die "Korrektur" dieser Abweichung - ohne Angabe einer entsprechenden Rechtsgrundlage - beantragt, wobei die beantragte "Korrektur" in den Ansprüchen 1 gemäß dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 und 5 schon ausgeführt worden ist.

- 2.1 Eine "Korrektur" des erteilten Patents im Sinne der Beschwerdeführerin ist jedoch weder unter Regel 139 EPÜ noch unter Regel 140 EPÜ möglich (siehe G 0001/10 von 23. Juli 2012, Entscheidungsformel, Punkt 1; sowie Sachverhalt und Anträge, Punkt VII.2 in Verbindung mit Punkten 10 und 11 der Gründe). Abgesehen davon merkt die Kammer bezüglich des entsprechenden Sachvortrags der Beschwerdeführerin der Vollständigkeit halber Folgendes an:

- 2.1.1 Laut Anspruch 1 gemäß dem mit der Mitteilung gemäß Regel 71(3) EPÜ vom 14. Dezember 2007 zugestellten Druckexemplar, inklusive der vom 19. November 2007 datierten Seiten 27 bis 29 (Ansprüche), ist der Rest R<sup>2</sup> lediglich "optional" mit 1 bis 5 Hydroxygruppen substituiert.

- 2.1.2 Auf die besagte Mitteilung hin reichte die Anmelderin mit Schreiben vom 17. März 2008 jedoch von sich aus neue

Ansprüche in den drei Amtssprachen ein. Anspruch 1 (in allen drei Sprachen) wurde dabei, im Vergleich zu seiner im Druckexemplar enthaltenen Version, unter anderem dahingehend geändert, dass der Rest  $R^2$  nunmehr zwingend "mit 1, 2, 3, 4 oder 5 Hydroxygruppen substituiert ist".

2.1.3 Mit amtsseitiger Kurzmitteilung der Prüfungsabteilung vom 9. April 2008 wurde die Anmelderin informiert, dass die geänderten Seiten entsprechend ihrem Antrag auf Änderung der Unterlagen ausgetauscht wurden.

2.1.4 Es ist daher nicht ohne Weiteres nachvollziehbar, wieso die Patentschrift EP 1 509 588 B1 einen "Fehler" enthalten soll.

2.2 Daher behandelt die Kammer im Folgenden auch diejenigen Anträge, deren Anspruch 1 die von der Beschwerdeführerin als "Korrektur" bezeichnete Änderung aufweisen, als "normale" Anträge auf Änderung nach Artikel 123(1) EPÜ (Siehe hierzu G 0001/10, Punkt 13 der Gründe).

#### *Hauptantrag - Erweiterung des Schutzbereiches von Anspruch 1*

3. Verglichen mit dem erteilten Anspruch 1 (Punkt II, *supra*), wonach der Rest  $R^2$  des nichtionischen Tensids zwingend mit 1, 2, 3, 4 oder 5 Hydroxygruppen substituiert ist, unterscheidet sich der Wortlaut des Anspruchs 1 nach dem neuen Hauptantrag (Punkt V, *supra*) unter anderem dadurch, dass der Rest  $R^2$  des nichtionischen Tensids nur optional mit Hydroxygruppen substituiert ist. Mit anderen Worten sind die Reste  $R^2$  laut dem vorliegenden Anspruch 1 nicht mehr zwingend mit Hydroxygruppen substituiert.

- 3.1 Diese Änderung im Wortlaut von Anspruch 1 impliziert eine Verallgemeinerung der Definition des Rests  $R^2$ , und somit des beanspruchten Gegenstands. Dies hat zur Folge, dass Klarspülmittel mit nichtionischen Tensiden gemäß der Formel nach Anspruch 1, mit einem Rest  $R^2$  ohne Hydroxy-Substituent, die nicht unter den erteilten Anspruch 1 fielen, vom vorliegenden Anspruch 1 umfasst sind.
- 3.2 Diese Erweiterung des Schutzbereichs von Anspruch 1 verstößt gegen die Bestimmung des Artikels 123(3) EPÜ.
- 3.3 Der Hauptantrag ist demnach nicht gewährbar.

*Hilfsanträge 1, 2, 3 und 5 - Erweiterung des Schutzbereichs*

4. In allen Ansprüchen 1 gemäß den Hilfsanträgen 1, 2, 3, und 5 ist der Rest  $R^2$  des nichtionischen Tensids ebenfalls nur "*optional*", also nicht zwingend, mit 1 bis 5 Hydroxygruppen substituiert.
- 4.1 Daher gilt auch bezüglich dieser Hilfsanträge *mutatis mutandis* der für den Hauptantrag gezogene Schluss, dass der Schutzbereich der jeweiligen Ansprüche 1 im Vergleich zu jenem des erteilten Anspruchs 1 erweitert ist, was einen Verstoß gegen die Bestimmungen des Artikel 123(3) EPÜ darstellt.
- 4.2 Folglich ist auch keiner der Hilfsanträge 1, 2, 3 und 5 gewährbar.

*Hilfsantrag 4 - Zulässigkeit der Änderungen in Anspruch 1  
(Artikel 123(2) EPÜ)*

5. Zu entscheiden ist, ob die Kombination aller in Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 definierten Merkmale eine eindeutige und unmittelbare Stütze in der ursprünglich eingereichten Anmeldung hat.

5.1 Anspruch 1 der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen lautete wie folgt:

*"1. Klarspülmittel für das maschinelle Geschirrspülen, enthaltend*

*a) 0,1 bis 35 Gew.-% nichtionisches Tensid;*

*b) 0,1 bis 10 Gew.- % mindestens eines Agens, das in der Lage ist, Korrosionsschutz für Glaswaren bei Reinigungs- und/oder Spülvorgängen einer Geschirrspülmaschine bereitzustellen;*

*c) Wasser oder eine wässrige Losung weiterer Wirk- und/oder Hilfsstoffe ad 100%."*

5.1.1 Laut diesem Anspruch wird keine Auswahl spezieller nichtionischer Tenside und Agentien getroffen, d.h. der ursprüngliche Anspruch 1 ist bezüglich der Natur der besagten Komponenten völlig offen.

5.1.2 Laut den weiteren Ansprüchen der ursprünglich eingereichten Anmeldung kann es sich  
- bei den nichtionischen Tensiden um solche der im ursprünglichen Anspruch 3 wiedergegebenen, allgemeinen Formel (I) handeln, wobei weder die Formel (I) noch die in besagtem Anspruch 3 angegebenen Definitionen der Reste  $R^1$ ,  $R^2$  und  $R^3$  die selben sind wie in vorliegendem Anspruch 1; und

- bei dem Korrosionsschutz-Agens laut ursprünglichem Anspruch 4 unter anderem um eine Verbindung von Zink handeln, wobei Anspruch 4 allerdings eine Liste von Verbindungen von zwölf möglichen Metallen enthält. Gemäß dem ursprünglichen Anspruch 5 können Zink- und/oder Magnesiumsalze organischer Säuren verwendet werden.

5.1.3 Für die Kammer ergibt sich daher aus den ursprünglich eingereichten Ansprüchen alleine keine Hervorstellung einer Kombination von Zinkverbindungen mit der in vorliegendem Anspruch 1 definierten, speziellen Klasse von nichtionischen Tensiden.

5.2 In der ursprünglichen Beschreibung (Seite 14, Absatz 2, bis Seite 17, Absatz 5) und in den Beispielen werden Zinkverbindungen wie Zinksalze organischer Säuren als ein Typ von bevorzugt zum Einsatz kommenden Korrosionsschutzmittel genannt.

5.2.1 Die weiteren Wirkstoffe des Klarspülmittels gemäß Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 sind die in Merkmal a) genannten spezifischen nichtionischen Tenside der allgemeinen Formel  $R^1O[CH_2CH(R^3)O]_xR^2$ .

Diese Tenside sind ausgewählt aus insgesamt 14 Klassen nichtionischer Tenside, die in der ursprünglichen Beschreibung (Seiten 3 bis 13) als äquivalent dargestellt sind.

Selbst innerhalb der Tensidklasse der allgemeinen Formel  $R^1O[CH_2CH(R^3)O]_xR^2$  (Seite 12, zweiter vollständiger Absatz) sind - unter Aufgabe der Bedingung "endgruppenverschlossen" - noch jene Tenside zu wählen, deren Reste  $R^2$  zwingend mit 1, 2, 3, 4 oder 5

Hydroxygruppen substituiert sind (d.h. nicht endgruppenverschlossene Tenside).

5.2.2 Das Beispiel E1 der ursprünglichen Anmeldung beschreibt zwar ein Klarspülmittel enthaltend Zinkacetat, allerdings wird das eingesetzte nichtionische Tensid nicht identifiziert.

5.2.3 Um zum Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 4 zu gelangen, ist daher eine mehrfache Auswahl aus mehreren Möglichkeiten notwendig. Für die Kammer ist es bereits bezüglich der daraus resultierenden Kombination mehr als fraglich, ob sich ein derartiger Gegenstand in unmittelbarer und eindeutiger Weise aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ergibt.

5.3 Allerdings ist in Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 ein - im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 zusätzliches - Merkmal aufgenommen worden, nämlich die *"Maßgabe, dass das Klarspülmittel ... 0,1 bis 10 Gew.-% Agentien, die in der Lage sind, Korrosionsschutz für Glaswaren bei Reinigungs- und/oder Spülvorgängen einer Geschirrspülmaschine bereitzustellen, enthält"*.

5.3.1 Die kombinierte Verwendung einer Menge von 0.1 bis 10 Gew.-% Zink-Salzen in Verbindung mit einer Gesamtmenge von 0.1 bis 10 Gew.-% für den Korrosionsschutz wirksamen Agentien beliebiger Natur hat ebenfalls keine eindeutige Basis in den ursprünglich eingereichten Unterlagen (siehe diesbezüglich Seite 18, erster Absatz, sowie Anspruch 6).

5.3.2 Durch die Kombination der Einschränkungen bezüglich der Menge an als Korrosionsschutz wirkenden Zinkverbindungen gemäß Merkmalgruppe b) (0.1 bis 10 Gew.-%) und der Menge **aller** vorhandenen Korrosionsschutz-Agentien (0,1 bis 10 Gew.-%) werden ursprünglich nicht offenbarte Mengenverhältnisse von Zinkverbindungen zu weiteren Korrosionsschutz-Agentien definiert.

5.4 Insbesondere durch die Verbindung der unter den Punkten 5.2.3, 5.3.1 und 5.3.2 angesprochenen Merkmalskombination wird jedenfalls eine Menge an Ausführungsformen generiert, für welche die Kammer keine Stütze in der ursprünglich eingereichten Anmeldung finden kann.

5.5 Daher verstößt Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 auch gegen die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU.

*Hilfsanträge 6 und 7 - Zulässigkeit der Änderungen in Anspruch 1 (Artikel 123(2) EPÜ)*

6. Der geänderte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6 enthält - verglichen mit Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 - die zusätzlichen Merkmale, wonach die nichtionischen Tenside "**endgruppenverschlossen**" sind, und die Zink-Verbindung ein "**Zinksalz einer organischen Säure**" ist.

Der geänderte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 7 enthält - verglichen mit Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6, noch ein weiteres Merkmal, wonach das Korrosionsschutzmittel gemäß Merkmalgruppe b) "**ein Zink-Salz, jedoch kein Magnesiumsalz, einer organischen Säure**" ist.

- 6.1 Diese zusätzlichen Merkmale als solche sind zwar in der ursprünglich eingereichten Anmeldung erwähnt:
- a) Bezüglich "*endgruppenverschlossen*" siehe Seite 12, zweiter vollständiger Absatz, zweite Zeile.
  - b) Bezüglich "*ein Zink-Salz einer organischen Säure*" siehe den die Seiten 14 und 15 verbindenden Satz sowie die Seite 17, vierter Absatz und fünfter Absatz.
  - c) Bezüglich "*Zink-salz, jedoch kein Magnesiumsalz, ...*" siehe Seite 17, letzter Absatz, zweite Zeile.
- 6.2 Jedoch werden die unter den Punkten 5.1.3, 5.2.3, 5.3.2 und 5.4 *supra* angestellten Überlegungen durch diese zusätzlichen Änderungen nicht relativiert und gelten demnach *mutatis mutandis* auch für die Ansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 6 und 7.
- 6.3 Darüber hinaus kann auch im Hinblick auf den *prima facie* vorliegenden Widerspruch zwischen dem Merkmal "*endgruppenverschlossen*" (das so verstanden werden kann, dass die Reste  $R^2$  keine reaktiven funktionellen Gruppen wie beispielsweise Hydroxygruppen aufweisen sollen) und dem Merkmal " *$R^2$  mit 1,2,3,4 oder 5 Hydroxygruppen substituiert*" von einer eindeutigen Basis (auf Seite 12 der ursprünglich eingereichten Anmeldung) für die Merkmalskombinationen gemäß den vorliegenden Ansprüchen 1 keine Rede sein.
- 6.4 Auch die geänderten Ansprüche 1 der Hilfsanträge 6 und 7 verstoßen demnach gegen die Bestimmungen des Artikels 123(2) EPÜ.
- 6.5 Folglich ist auch keiner der beiden Hilfsanträge 6 und 7 gewährbar.

7. Da kein Antrag der Beschwerdeführerin den Erfordernissen des EPÜ genügt, kann das Streitpatent auch in geänderter Fassung nicht aufrechterhalten werden.

### **Entscheidungsformel**

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

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

D. Magliano

B. Czech