

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ - ] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [ - ] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [ - ] An Vorsitzende
- (D) [ X ] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 17. September 2014**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2577/11 - 3.2.05

**Anmeldenummer:** 08701183.9

**Veröffentlichungsnummer:** 2121287

**IPC:** B29C70/02

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Langfaserverstärkte, thermoplastische Kunststoffformmasse,  
Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung

**Anmelder:**

Ticon GmbH

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 84

**Schlagwort:**

Patentansprüche - Klarheit - Haupt- und Hilfsantrag (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0762/90, T 0485/00, T 0409/10

**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 2577/11 - 3.2.05

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05**  
**vom 17. September 2014**

**Beschwerdeführerin:** Ticona GmbH  
(Anmelderin) Am Unisys-Park 1  
65843 Sulzbach (Taunus) (DE)

**Vertreter:** Thomas Leidescher  
Zimmermann & Partner  
Postfach 330 920  
80069 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 28. Juli 2011 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 08701183.9 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** M. Poock  
**Mitglieder:** P. Lanz  
G. Weiss

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen die am 28. Juli 2011 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung mit der Anmeldenummer 08 701 183.9 unter anderem wegen fehlender Klarheit der Patentansprüche zurückzuweisen.
- II. Am 17. September 2014 hat eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer stattgefunden
- III. Die Beschwerdeführerin beantragt die angefochtene Entscheidung aufzuheben und gemäß einem Hauptantrag ein Patent auf Grundlage der mit Schreiben vom 14. Juni 2011 eingereichten Patentansprüche oder gemäß einem Hilfsantrag ein Patent auf Grundlage der mit Schreiben vom 14. August 2014 eingereichten Patentansprüche zu erteilen.
- IV. Der unabhängige Anspruch 1 nach dem Hauptantrag lautet wie folgt:

"Langfaserverstärkte, thermoplastische Formmasse aus Kunststoff mit herausragender Schlagzähigkeit und Kerbschlagzähigkeit, dadurch gekennzeichnet, dass sie 30 bis 90 Gew.-% mindestens eines thermoplastischen Polyolefins, 9 bis 69 Gew.-% mindestens einer glasartigen Verstärkungsfasern und 1 bis 30 Gew.-% mindestens eines mineralischen Füllstoffs enthält, dadurch gekennzeichnet, dass die mittlere Partikelgröße des mineralischen Füllstoffs, ausgedrückt als  $d_{50}$  -Wert, im Bereich von 0,1 bis 2  $\mu\text{m}$  liegt, wobei der mineralische Füllstoff Kalzit ( $\text{CaCO}_3$ ) ist, und der mineralische Füllstoff ein aspect ratio von 1 bis 5 aufweist."

Der Wortlaut des unabhängigen Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag ist wie folgt:

"Langfaserverstärkte, thermoplastische Formmasse aus Kunststoff mit herausragender Schlagzähigkeit und Kerbschlagzähigkeit, dadurch gekennzeichnet, dass sie 30 bis 90 Gew.-% mindestens eines thermoplastischen Polyolefins, 9 bis 69 Gew.-% mindestens einer glasartigen Verstärkungsfasern und 1 bis 30 Gew.-% mindestens eines mineralischen Füllstoffs enthält, dadurch gekennzeichnet, dass der mineralische Füllstoff Kalzit ( $\text{CaCO}_3$ ) ist, und der mineralische Füllstoff ein aspect ratio von 1 bis 5 aufweist, wobei als Kalzit Hydrocarb 95T-OG mit einer mittleren Partikelgrösse, ausgedrückt als  $d_{50}$  -Wert, von  $0,8 \mu\text{m}$  verwendet wird."

V. Im Beschwerdeverfahren ist insbesondere auf die folgenden Dokumente Bezug genommen worden:

D9: Bowen P: "Particle Size Distribution Measurement from Millimeters to Nanometers and from Rods to Platelets", Journal of Dispersion Science and Technology, Taylor and Francis Group, New York, NY, US, Bd. 23, Nr. 5, Januar 2002, Seiten 631-662;

D15: Erklärung von Gerald M. Hein vom 01.07.1999 (nebst Exhibits C und D);

D16: Produktinformationsblatt der Omya GmbH bezüglich des Produktes "Hydrocarb<sup>®</sup> 95 T-OG";

D17: "Korngrößenbestimmung mit dem SediGraph III", ausgedruckt am 13. Juli 2011 von der Internetseite [www.chemie.de](http://www.chemie.de);

D18: US 6 159 390;

D19: US 5 605 568;

D20: US 2007/0218222;

D21: US 7 377 975

VI. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen vorgetragen, dass die beanspruchten Partikelgrößen des Füllstoffs Kalzit üblicherweise mit der Sedimentationsmethode bestimmt würden, weshalb der Gegenstand des Anspruchs 1 auch ohne explizite Nennung der Messmethode für diesen Parameter klar sei. Dazu verweist sie insbesondere auf die Dokumente D9, D16 und D17, sowie auf die Beschwerdekammerentscheidung T 485/00 und die in diesem Zusammenhang vorgelegte Erklärung D15. Insbesondere sei in der genannten Entscheidung bereits ausdrücklich festgestellt worden, dass die übliche Technik zur Bestimmung der Teilchengröße von Kalzit die Sedimentation nach der Stoke'schen Gleichung sei. Diese Feststellung sei unabhängig vom späteren Einsatz des Kalzits, der in jeder beliebigen mittleren Partikelgröße als üblicher Füllstoff für die Papier- und Kunststoffindustrie angeboten werde, gültig. Dementsprechend gehe auch aus dem Produktinformationsblatt D16 hervor, dass die Messung der Partikelgröße von Kalzit durch Sedimentation mittels eines im Dokument D17 beschriebenen Sedigraphen erfolge. Die Dokumente D9 (vgl. insbesondere Seite 656, rechte Spalte, vorletzter Satz), D18 (vgl. Spalte 10, Zeilen 9 bis 15), D19 (vgl. Spalte 5, Zeilen 39 bis 49), D20 (vgl. Absatz 26) und D21 (vgl. Spalte 7, Zeilen 25 bis 40) dienen als weitere Belege dafür, dass einem auf dem Gebiet der Kunststoff-Formmassen tätigen Fachmann von vorneherein bekannt war, dass für die Bestimmung der beanspruchten Partikelgrößen des

Füllstoffs Kalzit üblicherweise die Sedimentationsmethode in Frage komme. In Einklang mit den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil F-IV, Abschnitt 4.18 ii) erfülle der Gegenstand von Anspruch 1 nach dem Hauptantrag also das Erfordernis der Klarheit.

Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag sei auf eine handelsübliche Kalzit-Type eingeschränkt, deren Zusammensetzung und Eigenschaften aus dem Produktdatenblatt D16 hervorgingen. Sollten sich diese während der Patentlaufzeit ändern, sei dies unbeachtlich, da für die Definition des Anspruchsgegenstandes nur die Zusammensetzung und Eigenschaften der beanspruchten Kalzittypen zum Prioritätsdatum relevant seien.

VII. In der Mitteilung nach Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern und während der mündlichen Verhandlung hat sich die Kammer im Wesentlichen wie folgt geäußert:

Im Anspruch 1 nach dem Hauptantrag sei die nach Auffassung der Beschwerdeführerin zur Ermittlung des  $d_{50}$  Wertes anzuwendende Sedimentationsmethode nicht genannt. Da aus dem Dokument D9 hervorgehe, dass für einen Fachmann für die Messung der Partikelgrößenverteilung von Kalzit mit "x-ray sedimentation" (XDC), "laser diffraction" (MMS) und "photocentrifuge" (CAPA) zumindest drei Verfahren in Frage kämen, die nicht alle zum gleichen Ergebnis führten, stelle die Sedimentationsmethode nur eine von mehreren, dem Fachmann grundsätzlich zur Verfügung stehenden und nicht notwendigerweise zum gleichen Ergebnis führenden Messverfahren dar. Angesichts dieser Unsicherheit sei nicht ausreichend klar, welcher

Gegenstand unter den streitigen Anspruch 1 falle. Daran ändere auch die von der Beschwerdeführerin genannte, auf der Erklärung D15 basierende Entscheidung T 485/00 nichts, die nicht die Klarheit des streitigen Parameters betreffe, sondern einen behaupteten Offenbarungsmangel. Daher bedeute die dortige Aussage, dass ein Fachmann die Sedimentationsmethode zur Messung der mittleren Partikelgröße in Betracht gezogen hätte und er somit ohne unzumutbaren Aufwand die dortige Erfindung habe nacharbeiten können, nicht unbedingt, dass im vorliegenden Fall für einen Fachmann von vornherein, trotz gegenteiliger Aussage in der zugehörigen Beschreibung, in erster Linie die Sedimentationsmethode als Messverfahren für die mittlere Partikelgröße nach Anspruch 1 in Frage komme und der vorliegende Anspruch 1 somit klar sei. Diesen Schluss lasse auch das Produktinformationsblatt D16 nicht zu. Hinsichtlich der Dokumente D18 bis D21 sei anzumerken, dass Patentdokumente gemeinhin nicht dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen seien.

Im Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag sei der beanspruchte Füllstoff unter Verwendung einer Marke als "*Hydrocarb 95T-OG*" bezeichnet. Der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zufolge sei die Verwendung einer Marke in einem Anspruch jedoch als unklar anzusehen, da es ungewiss sei, ob die Bedeutung der Marke während der gesamten Patentlaufzeit unverändert bleibe.

Weder der Anspruchsgegenstand des Hauptantrags, noch jener des Hilfsantrags sei aus sich heraus klar, weshalb die Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ nicht erfüllt seien.

## **Entscheidungsgründe**

### *1. Hauptantrag*

- 1.1 Um Artikel 84 EPÜ zu entsprechen, müssen Ansprüche in sich deutlich sein, so dass für einen Fachmann aus dem Anspruch selbst hervorgehen muss, wie ein das beanspruchte Erzeugnis charakterisierender Parameter bestimmt werden soll. Das bedeutet, dass das Verfahren zur Bestimmung des Parameters und die Messbedingungen, die ihren Wert beeinflussen könnten, im Anspruch anzugeben sind. Diese Angabe erübrigt sich nur dann, wenn nachgewiesen werden kann, dass dem Fachmann von vornherein bekannt ist, welches Verfahren und welche Bedingungen zur Anwendung kommen müssen, etwa, weil es sich hierbei um die auf diesem Gebiet der Technik übliche Vorgehensweise handelt oder weil alle auf diesem Gebiet bekannten Verfahren zur Bestimmung dieses Parameters innerhalb angemessener Messgenauigkeitsgrenzen zu demselben Ergebnis führen (vgl. auch Rechtssprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 7. Auflage, 2013, Kapitel II.A.3.5.).
- 1.2 Im vorliegenden Fall ist der Gegenstand von Anspruch 1 nach dem Hauptantrag durch den Parameter gekennzeichnet, dass die mittlere Partikelgröße des mineralischen Füllstoffs Kalzit, ausgedrückt als  $d_{50}$ -Wert, im Bereich von 0,1 bis 2  $\mu\text{m}$  liegt. Wie der beanspruchte  $d_{50}$ -Wert der mittleren Partikelgröße bestimmt werden soll, ist im Anspruch 1 selbst nicht explizit angegeben.



1.3 Es ist auch nicht davon auszugehen, dass dem Fachmann aufgrund der vorliegenden Informationen von vornherein bekannt ist, welches Verfahren unter welchen Bedingungen zur Bestimmung des  $d_{50}$ -Werts der mittleren Partikelgröße zur Anwendung kommen soll:

1.3.1 Zunächst ist festzustellen, dass die Beschreibung der zurückgewiesenen Anmeldung auf Seite 6, dritter Absatz, in Zusammenhang mit dem Ausführungsbeispiel in Bezug auf das Messverfahren folgenden Hinweis enthält:

*"Die mittlere Teilchengröße bedeutet, wenn nicht anders angegeben, immer den  $d_{50}$ -Wert und wird durch Luftstrahlsiebung gemäß DIN 53734 ermittelt."*

1.3.2 Darüber hinaus zeigt das Dokument D9 (vgl. Seite 656, rechte Spalte bis Seite 657, Tabelle 6), dass für einen Fachmann für die Messung der Partikelgrößenverteilung von Kalzit mit "x-ray sedimentation" (XDC; vgl. Seite 643, rechte Spalte ), "laser diffraction" (MMS) und "photocentrifuge" (CAPA) zumindest drei Verfahren in Frage kommen könnten, wobei von diesen drei Verfahren nach Tabelle 6 des Dokuments D9 nicht alle zum gleichen Ergebnis führen, auch wenn die für diese Versuche verwendeten Proben nach dem Sedimentationsverfahren vergleichbar waren (vgl. insbesondere Seite 656, rechte Spalte, vorletzter Satz).

1.3.3 Zu der von der Beschwerdeführerin ins Treffen geführten Entscheidung T 485/00 ist zunächst zu konstatieren, dass sich die Kammer 3.3.05 darin nicht zur Klarheit des streitigen Parameters äußert, sondern über einen behaupteten Offenbarungsmangel in dem angegriffenen Patent zu entscheiden hatte (vgl. Entscheidungsgründe, Punkte 1.7 bis 1.11). Auch wenn sie auf Grundlage der Erklärung D15 aus dem Jahr 1999 mangels Bestreitens zum

Schluss kommt, dass ein Fachmann die Sedimentationsmethode zur Messung der mittleren Partikelgröße in Betracht gezogen hätte und er somit ohne unzumutbaren Aufwand die damalige Erfindung nacharbeiten konnte, bedeutet dies nicht, dass im vorliegenden Fall für einen Fachmann von vornherein, trotz gegenteiliger Aussage in der zugehörigen Beschreibung, immer noch in erster Linie die Sedimentationsmethode als Messverfahren für die mittlere Partikelgröße nach Anspruch 1 in Frage käme und der vorliegende Anspruch 1 somit klar wäre. Ebenso wenig lässt das Produktinformationsblatt D16, das den im einzigen Ausführungsbeispiel verwendeten Kalzittyp "HYDROCARB® 95T-OG" betrifft, diesen Schluss zu.

- 1.3.4 Hinsichtlich der Dokumente D18 bis D21 ist schließlich festzuhalten, dass Patentdokumente gemeinhin nicht dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen sind. Selbst wenn neben der Beschreibung der zurückgewiesenen Anmeldung und den Dokumenten D9 und D16 auch die Patentdokumente D18 bis D21 bei der Frage der anzuwendenden Messmethodik Berücksichtigung fänden, hätte ein Fachmann angesichts der verschiedenen möglichen, zu unterschiedlichen Ergebnissen führenden Messverfahren für den beanspruchten Parameter des  $d_{50}$ -Wertes immer noch keine Klarheit darüber, welche Methode für dessen Messung zu verwenden ist und welcher Gegenstand folglich unter den Anspruch 1 fällt. Somit ist auch dieses von der Beschwerdeführerin genannte, den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (Fassung vom September 2013), Teil F-IV, Abschnitt 4.18 ii) entnommene Kriterium für das Erfüllen der Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ nicht erfüllt.
- 1.4 Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Anspruch 1 nach dem Hauptantrag die nach Auffassung der

Beschwerdeführerin anzuwendende Sedimentationsmethode nicht nennt und diese nur eine von mehreren, für einen Fachmann grundsätzlich in Frage kommenden und nicht notwendigerweise zum gleichen Ergebnis führenden Messverfahren darstellt. Angesichts dieser Unsicherheit ist nicht ausreichend klar, welcher Gegenstand unter den streitigen Anspruch 1 fällt, der folglich nicht die Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ erfüllt.

2. *Hilfsantrag*

Zum Hilfsantrag ist darüber hinaus zu konstatieren, dass im dortigen Anspruch 1 der genannte Füllstoff unter Verwendung einer Marke als "*Hydrocarb 95T-OG*" bezeichnet ist. Der gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern zufolge ist die Verwendung einer Marke in einem Anspruch jedoch als unklar anzusehen, da es ungewiss ist, ob die Bedeutung der Marke während der gesamten Patentlaufzeit unverändert bleibt (siehe z.B. die Entscheidungen T 762/90 vom 29. November 1991, Punkt 4.1.1 der Entscheidungsgründe und T 409/10, Punkt 3.3 der Entscheidungsgründe).

Dem diesbezüglichen Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach mögliche Bedeutungsänderungen unbeachtlich wären und für die Definition des vorliegenden Anspruchsgegenstandes nur die Zusammensetzung und Eigenschaften der beanspruchten Kalzitttype zum Prioritätsdatum relevant seien, kann die Kammer nicht folgen:

Die Ansprüche dienen nach dem EPÜ dazu, den Schutzbereich des Patents und damit die Rechte des Patentinhabers in den benannten Vertragsstaaten unter Berücksichtigung der Voraussetzungen für die Patentierbarkeit nach den Artikel 52 bis 57 EPÜ für die

gesamte Laufzeit des Patents festzulegen. Die Ansprüche müssen daher aus Gründen der Rechtssicherheit für einen Fachmann aus sich heraus klar sein. Im vorliegenden Fall ist es mit dem Gebot der Rechtssicherheit nicht vereinbar und der Öffentlichkeit auch nicht zuzumuten, dass die Bestimmung des Anspruchsgegenstandes eine Recherche der Bedeutung der Bezeichnung "Hydrocarb 95T-OG" am Prioritätstag erfordert, vorausgesetzt, dass diese Information während der gesamten Patentlaufzeit überhaupt mit vertretbarem Aufwand aufgefunden werden kann.

Der Gegenstand von Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag erfüllt aus den genannten Gründen nicht die Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ.

### **Entscheidungsformel**

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

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Meyfarth

M. Poock

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt