

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 10. Januar 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1227/12 - 3.2.08

Anmeldenummer: 08020431.6

Veröffentlichungsnummer: 2075349

IPC: C22C14/00, C22F1/18

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Titanaluminidlegierungen

Anmelderin:

Helmholtz-Zentrum Geesthacht
Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH

Stichwort:

Unzulässige Änderung von Anspruch 1 (nein)

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2), 111(1)

Schlagwort:

Zitierte Entscheidungen:

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 1227/12 - 3.2.08

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 10. Januar 2014**

Beschwerdeführerin: Helmholtz-Zentrum Geesthacht
(Anmelderin) Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH
Max-Planck-Strasse 1
21502 Geesthacht (DE)

Vertreter: Grebner, Christian Georg Rudolf
Patentanwälte
Seemann & Partner
Raboisen 6
20095 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 20. Dezember
2011 zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 08020431.6
aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: T. Kriner
Mitglieder: R. Ries
C. Schmidt

Sachverhalt und Anträge

I. Mit der am 20. Dezember 2011 zur Post gegebenen Entscheidung hat die Prüfungsabteilung die Europäische Patentanmeldung Nr. 08 020 431.6 zurückgewiesen.

II. Anspruch 1 in der Fassung vom 20. September 2011, welche der obigen Entscheidung zugrunde liegt, lautet wie folgt:

"Legierung auf der Basis von, insbesondere unter Verwendung von schmelz- oder pulvermetallurgischen Verfahren hergestellten, Titanaluminiden, vorzugsweise auf Basis von γ (TiAl), in der folgenden Zusammensetzung:

Ti - 38 Atom% Al - (5 bis 10 Atom%) Nb,
wobei die Zusammensetzung Komposit-Lamellen-Strukturen mit B19-Phase und β -Phase in jeder Lamelle der Komposit-Lamellen-Strukturen aufweist, wobei das Volumenverhältnis der B19-Phase und β -Phase jeweils in einer Lamelle der Komposit-Lamellen-Strukturen zwischen 0.05 und 20, insbesondere zwischen 0.1 und 10, beträgt, wobei die B19-Phase durch Scherumwandlung der β -Phase gebildet ist, wobei die Lamellen der Komposit-Lamellen-Strukturen die Phase α_2 -Ti₃Al mit einem Anteil von bis zu 20% aufweisen, wobei die Lamellen der Komposit-Lamellen-Strukturen von Lamellen des γ (TiAl)-Typs umgeben sind und wobei die Lamellen der Komposit-Lamellen-Strukturen ein Volumenanteil von mehr als 10% der Legierung haben."

III. Die Prüfungsabteilung war der Auffassung, dass der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 (Anspruchsfassung vom 20. September 2011) nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ genügt.

So sei die in Anspruch 1 enthaltene Kombination zwischen dem Endpunkt des Aluminiumbereichs (38 Atom% Al) mit den Bereichen der übrigen Komponenten Niob (5 bis 10 Atom%) und Titan (Rest) ursprünglich nicht offenbart. Im Lichte des einzigen in der Beschreibung enthaltenen Beispiels würde der Fachmann auch keinesfalls die nun beanspruchte Werkstoffzusammensetzung ernsthaft in Betracht ziehen und damit arbeiten. Weiterhin sei die im geltenden Anspruch 1 getroffene Auswahl für Aluminium aus dem breiten Aluminiumbereich der ursprünglich beanspruchten Ti-Al-Nb Legierung ein willkürlich gewählter Ausschnitt, von dem die Anmeldung an keiner Stelle einen Hinweis enthalte, dass der gemäß Anspruch 1 ausgewählte Bereich besondere Eigenschaften aufweise. Aus diesem Grund stelle die nun beanspruchte Werkstoffauswahl eine neue Lehre dar, die in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen weder explizit noch implizit enthalten war (angefochtene Entscheidung Punkt 1.3).

- IV. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Anmelderin) am 1. Februar 2012 unter gleichzeitiger Bezahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung wurde am 11. April 2012 eingereicht.

Die Beschwerdeführerin vertrat die Ansicht, die in Anspruch 1 genannte Legierungszusammensetzung aus Titan, Aluminium und Niob mit einem Aluminiumanteil von 38 Atom% stelle ausschließlich eine Beschränkung des ursprünglich genannten Bereichs von 38 bis 42 Atom% Aluminium, der die untere Grenze von 38 Atom% offenbart, auf diesen Grenzwert dar. Damit werde keine neue Lehre geschaffen. Hinsichtlich der Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ sei die vorgenommene Beschränkung nicht zu beanstanden und damit zulässig.

Die Beschwerdeführerin beantragte, die Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung aufzuheben und die Patentanmeldung auf der Grundlage der Unterlagen, welche der Entscheidung zugrunde liegen, zur weiteren Prüfung an die erste Instanz zurückzuverweisen (siehe Schreiben vom 8. Januar 2014).

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Der Gegenstand von Anspruch 1

Anspruch 1 richtet sich auf eine Legierung auf der Basis von Titanaluminiden mit einer Zusammensetzung, bestehend aus

38 Atom% Al - (5 bis 10 Atom%) Nb - Ti_(Rest).

3. Zulässigkeit der Änderung von Anspruch 1; Artikel 123(2) EPÜ
- 3.1 Der einzige in der angefochtenen Entscheidung genannte Grund für die Zurückweisung der Anmeldung besteht darin, dass das in Anspruch 1 genannte die Zusammensetzung der Legierung betreffende Merkmal nach Ansicht der Prüfungsabteilung nicht in den ursprünglichen Unterlagen offenbart ist und somit gegen Artikel 123(2) EPÜ verstößt. Insbesondere beanstandet die Prüfungsabteilung die punktförmige Beschränkung des Aluminiumgehalts auf den Wert von 38 Atom% und die

Kombination desselben mit den Bereichen für Nb und Titan der beanspruchten Legierung.

Aus den folgenden Gründen trifft die Bewertung der Prüfungsabteilung jedoch nicht zu.

3.2 Die im ursprünglich eingereichten Anspruch 1 genannte Zusammensetzung der TiAlNb Legierung besteht aus

38 bis 42 Atom% Al,
5 bis 10 Atom% Nb,
Rest Titan.

Da die Summe aller Bestandteile 100% ergibt, besteht die beanspruchte Legierung aus den drei Komponenten Ti-Al-Nb, wobei die oberen und unteren Grenzwerte die Gehaltsbereiche der beiden Legierungselemente Al und Nb festlegen. Eine solche Zusammensetzung offenbart direkt und unmittelbar die Begrenzung der Anteile der Legierungselemente Al und Nb in der genannten Ti-Legierung (i) auf ein Minimum (38at% Al-5at% Nb-Ti_(Rest)) und (ii) auf ein Maximum (42at% Al-10at% Nb-Ti_(Rest)).

Weiterhin ergibt sich aus dem ursprünglichen Anspruch 1 direkt und unmittelbar eine Ti-Legierung, jeweils bestehend aus (iii) 42at% Al-5at% Nb-Ti_(Rest) und (iv) 38at% Al-10at% Nb-Ti_(Rest). Genauso eindeutig offenbart ein solcher Anspruch aber auch die mögliche Kombination des Endpunktes eines Bereichs (im vorliegenden Fall von 38 at% Al) mit dem Nb-Bereich von 5 bis 10 at% und dem Rest Ti. Die vorgenommene Beschränkung der ursprünglich beanspruchten Legierungszusammensetzung auf 38 at% Al in Kombination mit dem ursprünglichen Gehaltsbereich für Nb und dem Rest Ti ist somit - entgegen der Argumentation der Prüfungsabteilung - kein willkürlich ausgewählter Ausschnitt aus der ursprünglich genannten Zusammensetzung. Durch die vorgenommene Beschränkung

wird gegenüber der ursprünglich offenbarten Zusammensetzung auch kein neuer technischer Sachverhalt geschaffen, wie die Prüfungsabteilung behauptet. Vielmehr ergibt sie sich unzweifelhaft und in eindeutiger Weise aus dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 und ist mithin bezüglich Artikel 123(2) EPÜ nicht zu beanstanden.

- 3.3 Bei dieser Bewertung der Zulässigkeit der Änderung hinsichtlich Artikel 123(2) EPÜ bleibt es ohne Bedeutung, ob durch die vorgenommene Beschränkung der beanspruchten Legierungszusammensetzung einige bzw. alle Beispiele oder - wie im vorliegenden Fall von der Prüfungsabteilung angeführt das einzige Beispiel - nicht mehr unter den Anspruch 1 fallen bzw. fällt.

Auch stellt sich, entgegen der Argumentation der Prüfungsabteilung, bei der Erörterung der Zulässigkeit einer Änderung unter Artikel 123(2) EPÜ nicht die Frage, ob und aus welchen Gründen der Fachmann bei der praktischen Umsetzung der genannten Legierung im Lichte des einzigen Beispiels die oberen und unteren Grenzwerte der beanspruchten Zusammensetzung von seinen Überlegungen ausklammern würde oder ob die nun beanspruchte Legierungszusammensetzung eine besondere technischen Wirkung aufweist. Diese Überlegungen können gegebenenfalls bei der Erörterung anderer Sachfragen, z.B. der erfinderischen Tätigkeit eine Rolle spielen.

- 3.4 Die übrigen Merkmale in Anspruch 1 ergeben sich aus den ursprünglichen abhängigen Ansprüchen 5, 9 bis 11 und der Textpassage in Spalte 5, Zeilen 15 bis 18 der A2 Schrift. Die Aufnahme dieser Merkmale in Anspruch 1 ist in der angefochtenen Entscheidung nicht beanstandet worden.

Der vorliegende Anspruch 1 genügt somit den Erfordernissen von Artikel 123(2) EPÜ.

4. Die obigen Feststellungen zur Frage, ob der vorliegende Anspruch 1 den Erfordernissen von Artikel 123(2) EPÜ genügt, führen zu dem Schluss, dass die vorliegende Anmeldung noch eine weitere grundlegende Prüfung im Hinblick auf Artikel 52 i.V.m. den Artikeln 54 und 56 EPÜ erfordert. Dies sollte durch die Prüfungsabteilung geschehen. Unter diesen Umständen macht die Kammer von der Befugnis gemäß Artikel 111(1) EPÜ Gebrauch, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

Die Kammer entspricht damit dem von der Beschwerdeführerin gestellten Antrag.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



V. Commare

T. Kriner

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt