

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 31. März 2015**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0139/14 - 3.3.09
Anmeldenummer: 00949218.2
Veröffentlichungsnummer: 1196509
IPC: C09J9/00, C08J3/12, B29B9/06
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

SCHMELZ-HAFTKLEBSTOFF IN FORM EINES GRANULATES

Patentinhaber:

Henkel AG & Co. KGaA

Einsprechender:

Jowat AG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 84, 123(2), 123(3)

Schlagwort:

Patentansprüche - Klarheit nach Änderung (nein)
Änderungen - unzulässige Erweiterung (ja) -
Erweiterung des Patentanspruchs (ja)

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 0139/14 - 3.3.09

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09
vom 31. März 2015

Beschwerdeführer: Henkel AG & Co. KGaA
(Patentinhaber) Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf (DE)

Korrespondenzadresse: Henkel AG & Co. KGaA
VTP Patente
40191 Düsseldorf (DE)

Beschwerdegegner: Jowat AG
(Einsprechender) Ernst-Hilker-Strasse 10-14
D-32758 Detmold (DE)

Vertreter: Von Rohr Patentanwälte Partnerschaft mbB
Rüttenscheider Straße 62
45130 Essen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 29. November 2013 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1196509 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender W. Sieber
Mitglieder: W. Ehrenreich
E. Kossonakou
J. Jardón Álvarez
F. Blumer

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin Henkel AG & Co. KGaA richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 196 509 zu widerrufen.

II. Das Patent war mit 13 Ansprüchen erteilt worden, von denen der Anspruch 1 wie folgt lautete:

"1. Verfahren zur Herstellung eines Schmelz-Haftklebstoffes in Form eines Granulates, **dadurch gekennzeichnet, dass** man

- a) die Kern-Komponenten aufschmilzt,
- b) die Schmelze unter Wasser granuliert,
- c) das Unterwasser-Granulat auf so niedrige Temperaturen abkühlt, dass die Oberflächen-Klebrigkeit der Kerne für mindestens 15 Minuten unterbunden ist, zweckmäßigerweise auf Temperaturen unter 15, vorzugsweise unter 10 und insbesondere unter 5°C,
- d) das gekühlte Unterwasser-Granulat nach dem Wirbelschicht-Verfahren trocknet und beschichtet, wobei man vorzugsweise kontinuierlich in der ersten Zone einer Wirbelrinne trocknet und gemäß Verfahrensschritt e) in mindestens einer weiteren Zone beschichtet,
- e) das getrocknete Unterwasser-Granulat beschichtet, indem man es mit einer feinteiligen flüssigen Beschichtungskomponente besprüht, enthaltend mindestens ein bis 45°C nichthaftklebriges thermoplastisches Elastomer und/oder mindestens einen bis 45°C nichthaftklebrigen Weichmacher, bis eine ausreichend dicke Schicht auf dem Kern gebildet ist, und

- f) die beschichteten Kerne auf Raumtemperatur von 15 bis 30°C, insbesondere von ca. 20°C temperiert."

Die Ansprüche 2 bis 6 waren abhängige Verfahrensansprüche. Die Ansprüche 7 bis 12 betrafen einen Schmelz-Haftklebstoff erhältlich durch das Verfahren gemäß den Ansprüchen 1 bis 6. Anspruch 13 war auf eine Verwendung des Haftklebstoffs nach einem der Ansprüche 7 bis 12 zum Verkleben von Substraten gerichtet.

- III. Die Einsprechende Jowat AG stützte ihren Einspruch auf die Einspruchsgründe gemäß Artikel 100a) (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit), 100b) und 100c) EPÜ.

Bezugnehmend auf den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100c) EPÜ argumentierte die Einsprechende, dass das Merkmal des Anspruchs 1, dass die Beschichtungskomponente mindestens einen bis 45°C nichthaftklebrigen Weichmacher enthält, in den Ursprungsunterlagen nicht offenbart sei. Weiterhin finde sich für die spezielle "und/oder-Kombination" in Bezug auf die Beschichtungskomponente, welche mindestens ein bis 45°C nichthaftklebriges Elastomer und/oder mindestens einen bis 45°C nichthaftklebrigen Weichmacher enthalten soll, keine Stütze in den Ursprungsunterlagen.

- IV. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent zu widerrufen, basierte auf den Anspruchssätzen gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 7, alle eingereicht mit Schreiben vom 6. September 2013 sowie Hilfsantrag 8, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 7. November 2013.

Die Einspruchabteilung kam zu dem Schluss, dass die Änderungen im jeweiligen Anspruch 1 des Hauptantrags

und der Hilfsanträge 1 bis 7 die Erfordernisse des Artikels 123(2) und 123(3) EPÜ nicht erfüllen. Der geänderte Anspruch 1 des Hilfsantrags 8 erfüllte nach Ansicht der Einspruchsabteilung nicht die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.

V. Am 22. Januar 2014 legte die Patentinhaberin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) unter gleichzeitiger Zahlung der erforderlichen Gebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung ging am 2. April 2014 ein. Der Beschwerdebegründung lagen Anspruchssätze gemäß einem Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 3 bei. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und anzuerkennen, dass der Hauptantrag, hilfsweise einer der Hilfsanträge den Erfordernissen von Artikel 123 EPÜ genügt. Zur Beurteilung der anderen Patentierungsvoraussetzungen, wie Neuheit und erfinderische Tätigkeit, beantragte sie die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung.

VI. Die von der Beschwerdeführerin vorgenommenen Änderungen im jeweiligen Anspruch 1 der neu eingereichten Anträge betrafen ausschließlich das Merkmal e) des erteilten Anspruchs 1 (siehe Punkt II) im Anschluss an den Wortlaut:

e) "das getrocknete Unterwassergranulat beschichtet, indem man es mit einer feinteiligen flüssigen Beschichtungskomponente besprüht, ...".

Die Änderungen sind nachfolgend aufgeführt und werden im weiteren Verlauf mit e/h), e/1), e/2) und e/3) für den Hauptantrag, Hilfsanträge 1, 2 und 3 gekennzeichnet:

Hauptantrag e/h)

e/h): "...bis eine ausreichend dicke Schicht auf dem Kern gebildet ist, und"

....,

e/h): "wobei die gebildete kompakte Schicht (Schale) aus mindestens einer bis 45°C nichthaftklebrigen Komponente des Schmelzhaftklebstoffes gebildet wird und die Schicht ein thermoplastisches Elastomer enthält oder aus einem Weichmacher besteht."

das Merkmal f) ist zwischen die beiden mit "e/h)" bezeichneten Änderungen eingeschoben.

Hilfsantrag 1 e/1)

e/1): "...enthaltend mindestens eine bis 45°C nichthaftklebrige Komponente des Schmelzklebstoffs, wobei die erhaltene Beschichtung aus einem Weichmacher besteht oder zu mehr als 50 Gew.-% aus mindestens einem thermoplastischen Elastomeren als eine bis 45°C nichthaftklebrige Komponente besteht, bis eine ausreichend dicke Schicht auf dem Kern gebildet ist, und"

Auf e/1) folgt das Merkmal f).

Hilfsantrag 2 e/2)

e/2): "...bis eine ausreichend dicke Schicht auf dem Kern gebildet ist, und"

....,

e/2): "wobei die gebildete kompakte Schicht (Schale) aus mindestens einer bis 45°C nichthaftklebrigen

Komponente des Schmelzhaftklebstoffes besteht und die Schicht aus einem Weichmacher oder zu mehr als 50 Gew.-% aus mindestens einem thermoplastischen Elastomer besteht."

das Merkmal f) ist zwischen die beiden mit "e/2)" bezeichneten Änderungen eingeschoben.

Hilfsantrag 3 e/3)

e/3): "...enthaltend mindestens eine bis 45°C nichthaftklebrige Komponente des Schmelzklebstoffs, wobei die erhaltene Beschichtung aus einem niedermolekularen nicht spröden Weichmacher als eine bis 45°C nicht haftklebrige Komponente besteht oder mindestens ein thermoplastisches Elastomer als eine bis 45°C nichthaftklebrige Komponente enthält, bis eine ausreichend dicke Schicht auf dem Kern gebildet ist, und"

Auf e/3) folgt das Merkmal f).

- VII. In ihrem Antwortschreiben vom 18. Juli 2014 hielt die Einsprechende (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) ihre Einwände, dass ein Verstoß gegen Artikel 123(2) und 123(3) EPÜ vorliege, auch im Hinblick auf die Änderungen in den von der Beschwerdeführerin eingereichten Änderungen aufrecht. Zudem wurden Einwände gegen die Klarheit unter Artikel 84 EPÜ und gegen die Ausführbarkeit der Erfindung unter Artikel 83 EPÜ vorgetragen.
- VIII. Im Bescheid vom 23. Dezember 2014 legte die Kammer ihre vorläufige und nichtbindende Auffassung zu den unter Artikel 123(2), 123(3) und 84 EPÜ strittigen Fragen

bezüglich der Änderungen im Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 dar. Bezüglich Artikel 123(3) EPÜ ging sie unter anderem auch auf die Bedeutung der Merkmale in e/h), e/1), e/2), und e/3) (siehe Punkt VI) für den Schutzbereich der Ansprüche gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 im Rahmen von Artikel 123(3) EPÜ ein. Es wurde darauf hingewiesen, dass das thermoplastische Elastomer oder der Weichmacher nunmehr als Bestandteil der um den Kern gebildeten Beschichtung definiert sind und nicht mehr, wie im erteilten Anspruch 1, als Bestandteil der flüssigen Beschichtungskomponente genannt werden, die auf das Unterwassergranulat (den Kern) aufgesprüht wird.

- IX. Die Beschwerdegegnerin antwortete mit Schreiben vom 27. Februar 2015 und hielt ihre Einwände aufrecht.
- X. Die Beschwerdeführerin reichte keine sachliche Stellungnahme auf die Einwände der Beschwerdegegnerin und den Bescheid der Kammer ein. Mit Schreiben vom 16. März 2015 teilte sie lediglich mit, dass sie an der anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde und sämtliche Anträge aufrechterhalte.
- XI. Die mündliche Verhandlung fand am 31. März 2015 unter Beteiligung der Beschwerdegegnerin statt, in der die Einwände der Beschwerdegegnerin bezüglich der Artikel 123(2), 123(3) und 84 EPÜ diskutiert wurden.
- XII. Auf folgende entscheidungserhebliche Mängel wurde schriftlich und mündlich hingewiesen:

Hauptantrag - Merkmal e/h)

Artikel 123(3) EPÜ

Gemäß dem erteilten Anspruch 1 muss die Beschichtungs-komponente "mindestens ein bis 45°C nichthaftklebriges thermoplastisches Elastomer und/oder einen bis 45°C nichthaftklebrigen Weichmacher" enthalten. Die Beschränkung "bis 45°C nichthaftklebrig" wurde im Anspruch 1 des Hauptantrags in Verbindung mit dem thermoplastischen Elastomer und dem Weichmacher gestrichen, so dass hinsichtlich der Beschichtungs-komponente eine Erweiterung des Schutzbereichs vorgenommen wurde.

Artikel 123(2) EPÜ

In den Ursprungsunterlagen ist der Weichmacher nur in Verbindung mit der Charakterisierung als "nieder-molekular nicht spröde" offenbart (Seite 6, vorletzter Absatz). Diese Charakterisierung fehlt jedoch im Anspruch 1. Damit liegt ein Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ vor.

Hilfsantrag 1 - Merkmal e/1)

Artikel 123(3) EPÜ

Das Erfordernis des erteilten Anspruchs 1, dass die Weichmacherkomponente der flüssigen Beschichtungs-komponente bis 45°C nichthaftklebrig sein soll, fehlt auch im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1. Obiges Merkmal sieht lediglich vor, dass die erhaltene Beschichtung aus einem Weichmacher besteht. Damit fällt die Beschränkung im erteilten Anspruch bezüglich des Weichmachers weg.

Artikel 123(2) EPÜ

Die bezüglich des Hauptantrags gemachten Einwände gelten auch für den Hilfsantrag 1.

Hilfsantrag 2 - Merkmal e/2)

Artikel 123(3) EPÜ

Im Prinzip gelten bezüglich des Weichmachers und des thermoplastischen Elastomeren dieselben für den Hauptantrag vorgebrachten Einwände.

Artikel 123(2) EPÜ

Die bezüglich des Hauptantrags gemachten Einwände gelten auch für den Hilfsantrag 2.

Hilfsantrag 3 - Merkmal e/3

Artikel 84 EPÜ

Die Spezifizierung des Weichmachers als "niedermolekular" ermöglicht keine klare und eindeutige Charakterisierung des Weichmachers. Die Erfordernisse des Artikels 84 sind schon aus diesem Grund nicht erfüllt.

- XIII. Die Beschwerdeführerin beantragte im schriftlichen Verfahren, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und anzuerkennen, dass der Hauptantrag, hilfsweise einer der Hilfsanträge 1 bis 3, alle Anträge eingereicht mit der Beschwerdebegründung, den Erfordernissen von Artikel 123(2) EPÜ genügt, und die

Angelegenheit zur weiteren Behandlung an die
Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

XIV. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der
Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Von den im schriftlichen Verfahren von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten zahlreichen Einwänden unter den Artikeln 123(2)/(3) und 84 EPÜ wurde in der mündlichen Verhandlung nur eine entscheidungserhebliche Auswahl diskutiert. Da die Beschwerdeführerin diese Einwände kannte, jedoch schriftlich dazu nicht Stellung genommen hat und auch in der mündlichen Verhandlung nicht anwesend war, ist die Kammer in der Lage, auf Basis dieser Einwände eine abschließende Entscheidung zu treffen.

3. Hauptantrag
 - 3.1 Gemäß Änderung e/h) des Anspruchs 1 (siehe Punkt VI) soll die gebildete Schicht aus mindestens einer bis 45°C nichthaftklebrigen Komponente des Schmelzklebstoffs gebildet sein und die Schicht ein thermoplastisches Elastomer enthalten oder aus einem Weichmacher bestehen. Damit sind weder das thermoplastische Elastomer noch der Weichmacher näher spezifiziert. Im Gegensatz dazu sind gemäß dem erteilten Anspruch 1 sowohl das thermoplastische Elastomer als auch der Weichmacher dahingehend eingeschränkt, dass sie bis 45°C nichthaftklebrig sein sollen. Da diese Einschränkung im Anspruch 1 des Hauptantrags wegfällt, ist sein Schutzbereich gegenüber

dem erteilten Anspruch 1 erweitert. Das Erfordernis des Artikels 123(3) EPÜ ist daher nicht erfüllt.

- 3.2 Gemäß Seite 6, vorletzter Absatz der ursprünglichen Beschreibung kann die äußere Schicht aus einem niedermolekularen nicht spröden Rohstoff bestehen, vorzugsweise aus einem Weichmacher. Die Kammer stimmt mit der Auffassung der Beschwerdegegnerin überein, dass der Weichmacher als eine bevorzugte Auswahl eines niedermolekularen, nicht spröden Rohstoffs zu betrachten ist, so dass "niedermolekular, nicht spröde" in Bezug auf den Weichmacher als einschränkend angesehen werden muss. Sowohl im erteilten Anspruch 1 (Siehe Punkt II) als auch im Merkmal e/h des Anspruchs 1 des Hauptantrags fehlt diese Einschränkung des Weichmachers. Das Merkmal des Anspruchs 1, dass die Schicht aus einem Weichmacher besteht, stellt daher eine unzulässige Änderung dar (Artikel 100c)/123(2) EPÜ).

Zwar wird auf Seite 8, Absatz 3 der Ursprungsbeschreibung der Begriff "Weichmacher" ohne obige Einschränkung genannt, jedoch nur in einer Mischung mit Füllstoffen oder Polymeren. Zudem wird nachfolgend erwähnt, dass der Weichmacher sorgfältig ausgewählt werden muss, was implizit aussagt, dass nicht jeder Weichmacher, sondern nur ein Weichmacher im Rahmen gewisser Einschränkungen für die erfindungsgemäßen Zwecke geeignet ist.

- 3.3 Da die Änderungen im Anspruch 1 des Hauptantrags die Erfordernisse der Artikel 123(2) und (3) EPÜ nicht erfüllen, ist der Hauptantrag nicht gewährbar.

4. Hilfsantrag 1

4.1 Gemäß der Änderung e/1) im Anspruch 1 besteht die erhaltene Beschichtung aus einem Weichmacher oder zu mehr als 50 Gew.-% aus mindestens einem thermoplastischen Elastomeren als eine bis 45°C nichthaftklebrige Komponente. Damit fällt bezüglich des Weichmachers ebenfalls die Beschränkung des erteilten Anspruchs 1 weg, dass dieser bis 45°C nichthaftklebrig sein soll. Der Schutzbereich ist daher, entgegen Artikel 123(3) EPÜ erweitert.

4.2 Da die Einschränkung "niedermolekular, nicht spröde" für den Weichmacher im Anspruch 1 ebenfalls fehlt, gelten die oben für den Hauptantrag im Rahmen von Artikel 123(2) EPÜ gemachten Ausführungen auch für den Hilfsantrag 1.

4.3 Der Hilfsantrag 1 ist somit nicht gewährbar.

5. Hilfsantrag 2

5.1 Gemäß der Änderung e/2) im Anspruch 1 besteht die Schicht aus einem Weichmacher oder zu mehr als 50 Gew.-% aus mindestens einem thermoplastischen Elastomer. Diese Situation ist vergleichbar mit der Definition der Schicht im Anspruch 1 des Hauptantrags, so dass auch hier im Hinblick auf Artikel 123(2) und 123(3) EPÜ die oben für den Hauptantrag gemachten Ausführungen gelten.

5.2 Somit ist auch der Hilfsantrag 2 nicht gewährbar.

6. Hilfsantrag 3

6.1 Im Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 wird in e/3) der Weichmacher mit "niedermolekular nicht spröde" charakterisiert. Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin zu, dass beide Begriffe "niedermolekular" und "nicht spröde" relative Begriffe sind, die keine klare Abgrenzung zu "höher-/hochmolekular" und "spröde" zulassen. Selbst wenn man zugunsten der Beschwerdeführerin annehmen würde, dass ein Fachmann mit der Funktion eines Weichmachers das Merkmal "nicht spröde" assoziieren würde, so lässt zumindest der Begriff "niedermolekular" offen, bis zu welchem Molekulargewicht ein Weichmacher noch unter den Anspruch fällt. Der Anspruch erfüllt daher nicht das Erfordernis der Klarheit gemäß Artikel 84 EPÜ.

6.2 Damit ist auch der Hilfsantrag 3 nicht gewährbar.

7. Zurückverweisung

Im Bescheid vom 23. Dezember 2014 hat die Kammer darauf hingewiesen, dass eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung nur auf Basis von Ansprüchen in Betracht gezogen wird, die die Erfordernisse der Artikel 123(2), 123(3) und 84 EPÜ erfüllen.

Da, wie oben dargelegt, keiner der Anträge der Beschwerdeführerin diese Erfordernisse erfüllt, besteht keine Basis für eine Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren Behandlung.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



M. Cañueto Carbajo

W. Sieber

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt