

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. Februar 2018**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1015/15 - 3.3.06

Anmeldenummer: 05824751.1

Veröffentlichungsnummer: 1817455

IPC: D21H17/69, D21H17/67,
D21H17/25, D21H11/16

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Cellulosehaltiger Füllstoff für Papier-, Tissue- oder Kartonprodukte sowie Herstellungsverfahren hierfür sowie einen solchen Füllstoff enthaltendes Papier-, Tissue- oder Kartonprodukt oder hierfür verwendete Trockenmischung

Patentinhaberin:

J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co. KG

Einsprechende:

Kemira OYJ

Stichwort:

Cellulosehaltiger Füllstoff / RETTENMAIER

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2)

Schlagwort:

Änderungen - Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus (ja)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1015/15 - 3.3.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06
vom 22. Februar 2018

Beschwerdeführerin: J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co. KG
(Patentinhaberin) Holzmühle 1
73494 Rosenberg (DE)

Vertreter: Grosse Schumacher Knauer von Hirschhausen
Patent- und Rechtsanwälte
Frühlingstrasse 43A
45133 Essen (DE)

Beschwerdegegnerin: Kemira OYJ
(Einsprechende) Porkkalankatu 3
00180 Helsinki (FI)

Vertreter: Lang, Johannes
Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB
Patentanwälte, Rechtsanwälte
Prinzregentenplatz 7
81675 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 19. März 2015 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1817455 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender B. Czech
Mitglieder: L. Li Voti
C. Heath

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 817 455 zu widerrufen.

II. Anspruch 1 des Streitpatents hat folgenden Wortlaut / (Hervorhebungen durch die Kammer):

*"1. Faserförmiger oder partikelförmiger Füllstoff für Papier-, Kartonagen- und Tissueprodukte, **bei dem der Füllstoff eine erhöhte Retention aufweist, zumindest bestehend aus** auf geringe Partikelgröße zerkleinerter oder vorliegender **Cellulose, Lignocellulose oder mikrokristalliner Cellulose (MCC)** und **mindestens einem Additiv**, bei dem das Additiv in fester, flüssiger, amorpher oder mikrodisperser Form auf der Oberfläche der cellulosischen Komponente durch Energieeintrag aufgebracht und dadurch auf der Faseroberfläche gecoatet oder fixiert ist, wobei das Additiv **ausgewählt ist aus der Gruppe***

- *partikuläre oder granuläre Stärke, modifizierte Stärke, kationische Stärke oder Stärkeethern,*
- *Leimungsmittel (Sizing-Additiv),*
- *optischer Aufheller,*
- *Flammschutzmittel,*
- *Biozide,*
- *Nassfestmittel oder*
- *Hydrophobierungsmittel."*

III. Im Einspruchsverfahren hatte die Einsprechende unter anderem unzulässige Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (Artikel 100(c) EPÜ) geltend gemacht.

- IV. Die Einspruchsabteilung gelangte zu dem Schluss, dass Anspruch 1 des erteilten Patents unter anderem im Hinblick auf das im Verlauf der Sachprüfung darin aufgenommene Merkmal "*bei dem der Füllstoff eine erhöhte Retention aufweist*", den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ nicht entspreche.
- V. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) verteidigte in ihrer Beschwerdebeurteilung vom 29. Juli 2015 das Patent in seiner erteilten Fassung. Sie führte unter anderem aus, wieso der erteilte Anspruch 1 ihrer Auffassung nach den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ genüge. Hilfsweise beantragte sie die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

Zusätzlich reichte sie einen geänderten Anspruchssatz als Hilfsantrag ein. Der geänderte Anspruch 1 gemäß diesem Hilfsantrag lautet wie folgt (Hinzufügungen und Streichungen im Vergleich zu Anspruch 1 wie erteilt durch die Kammer kenntlich gemacht):

*1. Faserförmiger oder partikelförmiger Füllstoff ... bei dem der Füllstoff eine erhöhte Retention **auf dem Blattbildner gegenüber der Dosage von pulverförmigem Pigment oder Füllstoff** aufweist, ... bei dem das Additiv in fester, flüssiger, amorpher oder mikrodisperser Form auf der Oberfläche der cellulosischen Komponente durch ~~Energieeintrag~~ **Eintrag thermomechanischer Energie** aufgebracht ... ist, wobei das Additiv ausgewählt ist aus der Gruppe*

...

- Nassfestmittel oder
- Hydrophobierungsmittel".

- VI. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hielt in ihrem Antwortschreiben Einwände nach Artikel 100(c)/123(2)

EPÜ aufrecht, unter anderem im Hinblick auf das Merkmal "*erhöhte Retention*" in Anspruch 1 des erteilten Patents.

Die in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag zusätzlich aufgenommenen Merkmale seien als solche wegen mangelnder Deutlichkeit (Artikel 84 EPÜ) zu beanstanden, da nicht angegeben sei, welches Pigment und welcher Füllstoff gemeint sei. Unklar bleibe auch nach wie vor, auf welchen Bezugspunkt die "*erhöhte Retention*" bezogen sei.

Die Beschwerdegegnerin beantragte ebenfalls hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

- VII. Dementsprechend wurden die Parteien zur mündlichen Verhandlung geladen. In einem in Vorbereitung der Verhandlung erlassenen Bescheid wies die Kammer darauf hin, dass zu erörtern sein werde, ob die anhängigen Ansprüche die Erfordernisse der Artikel 123(2) und/oder 84 EPÜ erfüllen.
- VIII. In einem weiteren Schreiben erneuerte und ergänzte die Beschwerdegegnerin ihre unter Artikel 123(2) EPÜ erhobene Einwände.
- IX. Mit Schreiben vom 20. Februar 2018 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde und bat um Entscheidung nach Aktenlage.
- X. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 22. Februar 2018 in Abwesenheit der Beschwerdeführerin statt. Erörtert wurden insbesondere, ob Anspruch 1 (beide Anträge) die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ erfüllt, sowie Fragen zur Deutlichkeit der neu in

Anspruch 1 laut Hilfsantrag aufgenommenen Merkmale.

XI. Anträge

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Die Beschwerdeführerin beantragte (schriftlich), die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent wie erteilt aufrecht zu erhalten (Hauptantrag), hilfsweise im Umfang der Ansprüche gemäß Hilfsantrag, eingereicht mit Schreiben vom 29. Juli 2015.

XII. Die bezüglich der zu beurteilenden Fragen relevanten Argumente der Parteien können folgendermaßen zusammengefasst werden:

Die **Beschwerdeführerin** führte schriftlich Folgendes aus (Punkt 1.1.1 der Beschwerdebegründung).

Hauptantrag

- Die Textstelle auf Seite 3, Zeile 24, der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung (im Folgenden mit **ursprüngliche Anmeldung** bezeichnet) offenbare die erfindungsgemäße, bessere Retention auf dem Blatt-Bildner "nicht 'im Zusammenhang mit' sondern 'im Vergleich zum Stander Technik', wo die besserer Retention auf dem Blattbildner gemäß der Erfindung 'gegenüber' der Dosage von pulverförmigem Pigment und Füllstoff nach dem Stand der Technik festgestellt wurde".

- Der auf Ansprüche 1 bis 7 rückbezogene, abhängige Anspruch 19 der ursprünglichen Anmeldung, sei auf eine Ausführungsform der Erfindung gerichtet, bei der der

"Füllstoff" eine "erhöhte Retention" aufweise. Diese Ausführungsform sei zudem nicht in einem Kontext mit einer Dosage von pulverförmigem Pigment und Füllstoff gestellt.

- Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gehe daher in Bezug auf das Merkmal "erhöhte Retention" nicht über den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus und sei daher im Hinblick auf Artikel 123(2) EPÜ nicht zu beanstanden.

Hilfsantrag

- Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag sei unter anderem durch die Angabe ergänzt, dass die erhöhte Retention

"eine erhöhte Retention auf dem Blattbildner gegenüber der Dosage von pulverförmigem Pigment oder Füllstoff" ist.

Die **Beschwerdegegnerin** führte hierzu Folgendes aus:

Hauptantrag

- Das Merkmal des erteilten Anspruchs 1, wonach "*der Füllstoff eine erhöhte Retention ... aufweist*" finde in der Textstelle auf Seite 3, Zeile 24, der ursprünglichen Anmeldung keine Stütze, da diese Textstelle nicht eindeutig auf die Retention des "Füllstoffs" bezogen sei, also auf die Gesamtheit von "*cellulosischer Komponente*" und ausgewähltem "*Additiv*".

- Der zusätzlich herangezogene Anspruch 19 betreffe ausschließlich einen "*Faser-Leichtfüllstoff*", d.h. eine besondere Ausführungsform der Erfindung. Anspruch 1 sei jedoch nicht auf diese, zum Beispiel auch auf Seite 7,

Ziffer 2, und im Ausführungsbeispiel 5.2 auf Seite 14 der ursprünglichen Anmeldung, beschriebene Ausführungsform beschränkt.

- Die Beschreibung der ursprünglichen Anmeldung enthalte keine weitere Passage, die als Stütze für die umstrittene Änderung angesehen werden könnte. Ein faserförmiger oder partikelförmiger Füllstoff mit zwei wie in Anspruch 1 definierten Komponenten, der auch eine "erhöhte Retention" aufweise, sei in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart.

- Den Angaben auf Seite 4 der ursprünglichen Anmeldung lasse sich entnehmen, dass der erfindungsgemäße, mindestens eine Cellulose-Komponente und eine Additiv-Komponente enthaltende **Füllstoff** nicht notwendigerweise eine erhöhte Retention aufweise.

- Anspruch 1 wie erteilt entspreche daher schon allein aus diesem Grund nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ.

Hilfsantrag

- Das in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag aufgenommene Merkmal "*auf dem Blattbildner gegenüber der Dosage von pulverförmigem Pigment oder Füllstoff*" sei als solches unklar, da das pulverförmige Pigment bzw. Füllstoff nicht näher spezifiziert seien. Der Bezugspunkt für das relative Merkmal "erhöhte Retention" sei auch in diesem Anspruch nicht deutlich angegeben.

- Durch die Aufnahme dieser weiteren Merkmale in Anspruch 1 werde jedenfalls der gegen Anspruch 1 wie erteilt erhobene Einwand nach Artikel 123(2) EPÜ nicht ausgeräumt.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag - Unzulässige Änderung von Anspruch 1 im Prüfungsverfahren - Artikel 123(2) EPÜ

1. Anspruch 1 wie erteilt (Wortlaut unter II, *supra*) betrifft einen "*faserförmigen oder partikelförmigen Füllstoff*", der eine "*erhöhte Retention aufweist*", zumindest bestehend aus
 - einer cellulosischen Komponente (Cellulose, Lignocellulose oder mikrokristalline Cellulose) und
 - mindestens einem "*Additiv*", "*ausgewählt aus*" einer aufgelisteten Gruppe von Additiven völlig unterschiedlicher Funktionalität.

2. Die "*erhöhte Retention*" ist weder durch Parameter quantifiziert, noch wird eine eindeutige Bezugsbasis für die besagte Retentionserhöhung angegeben. Das Merkmal ist jedoch, ungeachtet seiner Undeutlichkeit, offensichtlich einschränkender Natur.

3. Das Merkmal wonach "*der **Füllstoff** eine erhöhte Retention aufweist*" (Betonung durch die Kammer) ist in Anspruch 1 der ursprünglichen Anmeldung nicht enthalten und wurde im Verlauf der Sachprüfung darin aufgenommen.

Es stellt sich daher die Frage, ob der Gegenstand des derart eingeschränkten Gegenstandes von Anspruch 1 in der ursprünglichen Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart war, oder ob Anspruch 1 wie erteilt vielmehr (auch) auf ursprünglich nicht offenbarte Gegenstände gerichtet ist, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen. (Artikel 123(2) EPÜ).

4. Bei der Beurteilung, ob Anspruch 1 des Streitpatents im Einklang mit den Erfordernissen des Artikels 123(2) steht, ist der gesamte Inhalt der ursprünglichen Anmeldung zu berücksichtigen.

4.1 In den Ansprüchen der ursprünglichen Anmeldung ist eine "erhöhte Retention" des "Füllstoffs" nur in Verbindung mit der besonderen Ausführungsform des Unteranspruchs 19 angesprochen, welcher folgenden Wortlaut hat (Hervorhebungen durch die Kammer):

*"19. Füllstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 7, insbesondere nach Anspruch 7, als **Faser-Leichtfüllstoff** für Papier-, Kartonagen und Tissueprodukte, bei dem der Füllstoff eine **erhöhte Retention** aufweist."*

4.1.1 Ein solcher "Faser-Leichtfüllstoff" und dessen "erhöhte Retention" ist auch in der Beschreibung der ursprünglichen Anmeldung (Seite 7, zweiter Absatz) als "neuartiges Mineral-Compound, welches aus Fasern und Mineralien (Füllstoffe, Pigmente) besteht" offenbart. Ein solcher "Mineral-Compound" ist zudem in den Ausführungsbeispielen 5.1 und 5.2 (Seiten 12 bis 14) näher beschrieben. Der Tabelle (rechte Spalte) auf Seite 14 der ursprünglichen Beschreibung lässt sich entnehmen, dass die "Füllstoff-Retention" des "Mineral-Compounds" gemäß Beispiel 5.2 auch tatsächlich gemessen wurde, wobei Werte zwischen 64.9 und 85.4% erreicht wurden. Diese Werte können, zumindest im Hinblick auf laut Beschreibungseinleitung (Seite 2, Zeile 16 bis 18) oftmals unter 40% liegende Retentionsgrade von Füllstoff, als (im weitesten Sinn) "erhöht" angesehen werden.

4.1.2 Allerdings ist anzumerken, dass ein aus Fasern und "Mineralien" (als Additiv) bestehender "Mineral-

Compound" vom erteilten Anspruch 1 gar nicht umfasst wird, da *"Mineralien"* in der Liste der in Frage kommenden Additive nicht aufgeführt sind. Insofern können Passagen, die eine erhöhte Füllstoff-Retention im Fall von Leichtfüllstoff auf derartiger *"Mineral-Compound"* Basis erwähnen, keine Stütze für die umstrittene Änderung darstellen.

4.2 In den anderen Textpassagen (Seite 6, letzter Absatz, bis Seite 8, letzter Absatz) und Ausführungs-Beispielen der ursprünglichen Anmeldung, die sich auf Füllstoff-Produkte beziehen, die zumindest eines der in Anspruch 1 aufgelisteten Additive enthalten, wird die Füllstoff-Retention gar nicht erwähnt; siehe Beispiel 1 (Sizing-Additiv), Beispiele 2 bis 4 (Additiv: Stärke), Beispiel 6 (Additiv: optischer Aufheller). Nur im Fall von Ausführungsbeispiel 2 wurde ebenfalls ein Retentionswert gemessen, allerdings die *"Stärke-Retention"* (Tabelle auf Seite 10), also die Retention des Additivs.

4.3 Eine *"erhöhte Füllstoffretention"* ist sonst in der ursprünglichen Beschreibung ausdrücklich nur in der Textstelle auf Seite 4, Zeilen 6 bis 27, angesprochen, die wie folgt lautet (Hervorhebungen durch die Kammer):

*"Es wird also ein multifunktionseller mindestens ein Additiv aufweisender Füllstoff vorgeschlagen, welcher u. a. folgende Vorteile bieten **kann**:*

- 1. Erhöhung der Drainage und Produktivität*
- 2. Verbesserung der rheologischen Eigenschaften ...*
- ...*
- 7. **Erhöhte Füllstoff-Retention**, im Einzelfall geringerer Retentionsmittel-Verbrauch*
- 8. Verbessertes Sizing ...*

...

13. *Biozid-Ausrüstung*

14. *Flammwidrigkeit*

...

19. *Reduzierung der qualitativen Schwankungen bei Recyclingpapieren."*

Diese Textstelle vermittelt nach dem Dafürhalten der Kammer jedoch den Eindruck, dass nicht alle von der Erfindung umfassten Füllstoffe eine erhöhte Retention aufweisen müssen. Offenbart ist vielmehr, dass sie - je nach ausgewähltem(n) Additiv(en) - auch anderweitig verbesserte Eigenschaften aufweisen **können**, jedoch nicht zwingenderweise eine "*erhöhte Füllstoff-Retention*".

- 4.4 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin ist Anspruch 1 wie erteilt auch durch folgende Passage der ursprünglichen Anmeldung gestützt (Seite 3, Zeilen 23 und 24; Hervorhebung durch die Kammer):

*"Gegenüber der Dosage von pulverförmigem Pigment und Füllstoff liefert die erfindungsgemäße Neuentwicklung eine **bessere Retention** auf dem Blattbildner."*

- 4.4.1 Diesbezüglich bemerkt die Kammer, dass es dieser Aussage insofern an Deutlichkeit mangelt, als nicht hinreichend genau angegeben ist, gegenüber welchem Referenzsystem eine Erhöhung der Retention erreicht werden muss (Natur des Pigments, des Füllstoffs, Bedingungen der Blattbildung).
- 4.4.2 Zudem bezieht sich diese Textstelle **nicht** eindeutig auf eine **erhöhte Retention** des **Füllstoffs** im Sinne des Anspruchs 1 (bestehend aus cellulosischer Komponente und ausgewähltem Additiv). Gemeint sein könnte hier

ebenso - im Hinblick auf den darauffolgenden Satz ("*Durch die Fixierung wird die Einsatzmenge an kostspieligen Additiven reduziert und weiterhin die Abwasserfracht verringert*") - eine bessere Retention des **Additivs**. Auch in Ausführungsbeispiel 2 (siehe 4.2, *supra*) wird ja lediglich die gemessene Retention des Additivs angegeben.

- 4.4.3 Die von der Beschwerdeführerin zitierte Textstelle offenbart jedenfalls nicht eine erhöhte Retention des Füllstoffs für **jeden** der vom Anspruch 1 umfassten Füllstoffe, z.B. für einen Füllstoff der, als Additiv lediglich ein Biozid oder ein Flammschutzmittel enthält.
- 4.4.4 Auch dieser Absatz stellt demnach keine adäquate Stütze für Anspruch 1 dar.
- 4.5 Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass in der ursprünglichen Anmeldung nicht direkt und unmittelbar offenbart ist, dass alle Füllstoffe, die eine cellulosische Komponente und ein beliebiges Additiv aus der Liste gemäß Anspruch 1 enthalten, eine wie auch immer geartete "*erhöhte Retention*" aufweisen.
- 4.6 Anspruch 1 wie erteilt entspricht daher nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ.
5. Der Hauptantrag ist daher nicht gewährbar.

*Hilfsantrag - Unzulässig geänderter Anspruch 1 -
Artikel 123(2) EPÜ*

6. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet wie folgt (zusätzlich gegenüber Anspruch 1 wie erteilt aufgenommene Merkmale durch die Kammer hervorgehoben):

*"1. Faserförmiger oder partikelförmiger Füllstoff... bei dem der Füllstoff eine erhöhte Retention **auf dem Blattbildner gegenüber der Dosage von pulverförmigem Pigment oder Füllstoff** aufweist,..."*

7. Der hinzugefügte Wortlaut entstammt Seite 3, Zeilen 23 und 24, der ursprünglichen Beschreibung (siehe 4.4, *supra*), wobei aber der Wortlaut *"von pulverförmigem Pigment und Füllstoff"* in *"von pulverförmigem Pigment **oder** Füllstoff"* geändert wurde.
8. Wie bereits zuvor angesprochen, bringt ein solcher Wortlaut nicht deutlich zum Ausdruck (siehe 4.4.1, *supra*), worauf der Vergleich der Retention bezogen werden soll. Demnach ist der vorliegende Anspruch 1 durch die Aufnahme der zusätzlichen Merkmale gegenüber Anspruch 1 wie erteilt auch nicht in deutlicher Weise weiter eingeschränkt.
9. Jedenfalls (siehe 4.4.3, *supra*) vermag auch diese Textstelle keine ausreichende Basis für das Merkmal darzustellen, wonach der *"Füllstoff eine erhöhte Retention aufweist"* und zwar unabhängig davon, welches Additiv aus der Liste gemäß Anspruch 1 ausgewählt wird.
10. Daher kommt die Kammer zu dem Schluss, dass auch Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ entspricht.
11. Der Hilfsantrag ist daher auch nicht gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



D. Magliano

B. Czech

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt