

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 2. April 2019**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1421/16 - 3.3.03

**Anmeldenummer:** 10190627.9

**Veröffentlichungsnummer:** 2452972

**IPC:** C08L7/00, B60C1/00, C08K5/01,  
C08L57/02

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Nutzfahrzeugluftreifen

**Patentinhaberin:**

Continental Reifen Deutschland GmbH

**Einsprechende:**

MICHELIN Recherche et Technique S.A.

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 123(3), 123(2), 111(1)

**Schlagwort:**

Änderungen - Erweiterung des Patentanspruchs (nein) -  
Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten  
Fassung hinaus (nein)  
Beschwerdeentscheidung - Zurückverweisung an die erste Instanz  
(ja)



**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 1421/16 - 3.3.03**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03**  
**vom 2. April 2019**

**Beschwerdeführerin:** Continental Reifen Deutschland GmbH  
(Patentinhaberin) Vahrenwalder Strasse 9  
30165 Hannover (DE)

**Vertreter:** Finger, Karsten  
Continental Aktiengesellschaft  
Patente und Lizenzen  
Postfach 169  
30001 Hannover (DE)

**Beschwerdegegnerin:** MICHELIN Recherche et Technique S.A.  
(Einsprechende) Route Louis Braille 10  
1763 Granges-Paccot (CH)

**Vertreter:** Sidhu, Alban  
Manufacture Française des  
Pneumatiques Michelin  
CBS/CORP/J/PI - F35 - Ladoux  
23, place des Carmes-Déchaux  
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 (FR)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 19. April 2016 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2452972 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** D. Semino  
**Mitglieder:** D. Marquis  
W. Ungler

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 2 452 972 zu widerrufen.

II. Das Patent in der erteilten Fassung enthielt neun Ansprüche, die den Ansprüchen der Anmeldung wie ursprünglich eingereicht entsprachen. Die Ansprüche 1 und 4 lauteten wie folgt:

"1. Nutzfahrzeugluftreifen mit einem Laufstreifen, wobei zumindest der mit der Fahrbahn in Berührung kommende Teil des Laufstreifens aus einer mit Schwefel vulkanisierten Kautschukmischung besteht, die

- 90 bis 50 phr (Gewichtsteile, bezogen auf 100 Gewichtsteile der gesamten Kautschuke in der Mischung) Naturkautschuk,
- 10 bis 50 phr zumindest eines Polybutadiens mit einer Glasumwandlungstemperatur  $T_g$  von  $-110$  bis  $-65^\circ\text{C}$  und
- 5 bis 50 phr zumindest eines aliphatischen und/oder aromatischen Kohlenwasserstoffharzes mit einem Erweichungspunkt (Ring und Kugel gemäß ASTM E 28) von  $0$  bis  $150^\circ\text{C}$  und einem mittleren Molekulargewicht  $M_n$  von weniger als  $2000$  g/mol sowie einer Polydispersität  $D = M_w/M_n$  von  $1$  bis  $5$  enthält."

"4. Nutzfahrzeugluftreifen nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das aliphatische und/oder aromatische Kohlenwasserstoffharz ausgewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus Terpen-,  $C_5$ -,  $C_9$ -, Cumaron-Inden- und Dicyclopentadien(DCPD)-Harzen, aus  $\alpha$ -Methylstyrol hergestelltem aromatischem Harz sowie Copolymeren aus den Monomeren dieser Harztypen."

III. Der Entscheidung lagen der Hauptantrag (erteilte Ansprüche) sowie die am 11. Januar 2016 eingereichten Hilfsanträge 1 und 2 zu Grunde.

Hilfsantrag 1 basierte auf dem Hauptantrag mit der Streichung des Anspruchs 5 und der Streichung in den verbleibenden unnummerierten Ansprüchen 1, 4 und 6 von "aliphatischen und/oder" bei der Definition des Kohlenwasserstoffharzes.

Hilfsantrag 2 basierte auf dem Hilfsantrag 1 mit der Streichung der Ansprüche 4 und 5 und dem Zusatz am Ende des Anspruchs 1 von "wobei das aromatische Kohlenwasserstoffharz ein aus  $\alpha$ -Methylstyrol hergestelltes Harz ist".

IV. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung kann wie folgt zusammengefasst werden:

- a) Der im Hauptantrag beanspruchte Gegenstand sei ausreichend offenbart. Anspruch 1 des Hauptantrags sei allerdings nicht neu.
- b) Die Streichung der Option "aliphatischen und/oder" in der Definition des Kohlenwasserstoffharzes in Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 finde in Absatz 20 des Streitpatents eine Stütze. Somit erfülle Anspruch 1 die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.
- c) Diese Änderung stelle allerdings eine Erweiterung des Schutzbereichs dar, welche nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (3) EPÜ entspreche. Insbesondere sei die Menge an aliphatischem Kohlenwasserstoffharz in Anspruch 1 in Folge der obenerwähnten Streichung durch keine Ober- und

Untergrenze mehr definiert. In Anspruch 1 der erteilten Fassung sei allerdings der Anteil an aliphatischem Kohlenwasserstoffharz auf maximal 50 phr beschränkt gewesen. Im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 sei eine solche Obergrenze nicht mehr vorhanden.

- d) Hilfsantrag 2 erfülle auch nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ, da Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 durch dieselbe Änderung gekennzeichnet sei.
- e) In Bezug auf den Hilfsantrag 1 sei zusätzlich einzuwenden, dass die Definition der aromatischen Kohlenwasserstoffharze in Anspruch 4 durch die Auflistung von aliphatischen Komponenten wie Terpen-, C<sub>5</sub>- und Dicyclopentadien Harzen unklar im Sinne von Artikel 84 EPÜ sei.

V. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin die Hilfsanträge 1, 1b, 2, 3, 3b, 4, 4b, 5 und 6 ein.

VI. In der Erwiderung zur Beschwerdebegründung beantragte die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) unter anderem die Nichtzulassung der Hilfsanträge 1b, 3, 3b, 4, 4b, 5 und 6 ins Verfahren.

VII. Am 19. November 2018 erging eine Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern. Die Kammer teilte darin ihre vorläufige Meinung zur Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung mit.

VIII. Die mündliche Verhandlung fand am 2. April 2019 statt. Die Beschwerdeführerin nahm während der mündlichen Verhandlung ihren Hauptantrag (erteilte Fassung) und ihren Hilfsantrag 1 zurück. Während der mündlichen Verhandlung nahm die Beschwerdegegnerin den Antrag auf Nichtzulassung der Hilfsanträge 1b, 3, 3b, 4, 4b, 5 und 6 zurück.

Hilfsantrag 1b entsprach dem Hilfsantrag 1, der der Entscheidung zu Grunde lag, mit der Streichung in Anspruch 4 von "Terpen-, C<sub>5</sub>-" und "Dicyclopentadien(DCPD)-" bei der Definition des aromatischen Kohlenwasserstoffharzes.

IX. Die für die Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden:

Hilfsantrag 1b

Artikel 123 (3) EPÜ

a) In Anspruch 1 wie erteilt sei die Anwesenheit von Kohlenwasserstoffharzen durch drei gleichwertige Alternativen definiert, nämlich 5 bis 50 phr zumindest eines aliphatischen Kohlenwasserstoffharzes, 5 bis 50 phr zumindest eines aromatischen Kohlenwasserstoffharzes oder 5 bis 50 phr zumindest eines aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffharzes. Dies sei gemäß Anspruch 1 durch die Kennzeichnung des Kohlenwasserstoffharzes durch einen Erweichungspunkt und ein Molekulargewicht ersichtlich und durch die Beschreibung des Streitpatents gestützt. Das Streichen zweier dieser Alternativen stelle keine Erweiterung des

Schutzbereiches gemäß Artikel 123 (3) EPÜ dar.

Artikel 123 (2) EPÜ

- b) In Anspruch 4 seien lediglich drei Varianten in einer Liste von Monomeren gestrichen worden. Dies stelle keinen Verstoß gegen den Artikel 123 (2) EPÜ dar.

X. Die für die Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden:

Hilfsantrag 1b

Artikel 123 (3) EPÜ

- a) Es sei aus der Formulierung des erteilten Anspruchs 1 eindeutig, dass die darin definierte Menge der Kohlenwasserstoffharze die Gesamtmenge aller aliphatischen und/oder aromatischen Kohlenwasserstoffharze begrenze. Dies sei durch den Absatz 21 der Beschreibung und durch die Formulierung des Anspruchs 4 wie erteilt, die sich auf "das aliphatische und/oderaromatische Kohlenwasserstoffharz bezieht", bestätigt. In Anspruch 1 des Hilfsantrags 1b sei die Menge der aliphatischen Kohlenwasserstoffharze und die Menge der aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffharze, die in der Kautschukmischung vorhanden sein können, nicht mehr begrenzt. Durch das Streichen zweier der drei Alternativen in Hilfsantrag 1b sei daher der Schutzbereich des Anspruchs 1 erweitert worden.



Artikel 123 (2) EPÜ

b) Durch das Streichen von drei Monomeren in der Liste von Anspruch 4 sei eine Auswahl getroffen worden, die nicht in der ursprünglichen Anmeldung offenbart sei. Anspruch 4 des Hilfsantrags 1b erfülle daher nicht die Erfordernisse vom Artikel 123 (2) EPÜ.

XI. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderter Fassung auf der Grundlage eines der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1b, 3, 3b, 4, 4b, 5, 2 und 6 (in der hier angegebenen Reihenfolge) aufrecht zu erhalten.

XII. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

## **Entscheidungsgründe**

Hilfsantrag 1b

1. Der Hauptantrag (erteilte Fassung) und der mit der Beschwerdebegründung eingereichte Hilfsantrag 1 wurden in der mündlichen Verhandlung zurückgezogen. Hilfsantrag 1b, eingereicht mit der Beschwerdebegründung, ist daher der erste Antrag, der in der Beschwerde zu behandeln ist.
2. Die Beschwerdegegnerin erhob weder Einwände gegen eine Zulassung des Hilfsantrags 1b noch erhob sie Einwände unter den Artikeln 54 und 84 EPÜ. Die Kammer hat weder Bedenken gegen eine Zulassung des Antrags noch sind Gründe ersichtlich, die eine Erörterung im Hinblick auf die Erfordernisse der Artikel 54 und 84 EPÜ

erforderlich machen.

3. Artikel 123 (3) EPÜ

3.1 Der erteilte Anspruch 1 betrifft

"Nutzfahrzeugluftreifen mit einem Laufstreifen, wobei zumindest der mit der Fahrbahn in Berührung kommende Teil des Laufstreifens aus einer mit Schwefel vulkanisierten Kautschukmischung besteht, die

- 90 bis 50 phr (Gewichtsteile, bezogen auf 100 Gewichtsteile der gesamten Kautschuke in der Mischung) Naturkautschuk,
- 10 bis 50 phr zumindest eines Polybutadiens mit einer Glasumwandlungstemperatur  $T_g$  von  $-110$  bis  $-65$  °C und
- **5 bis 50 phr zumindest eines aliphatischen und/oder aromatischen Kohlenwasserstoffharzes mit einem Erweichungspunkt (Ring und Kugel gemäß ASTM E 28) von 0 bis 150 °C und einem mittleren Molekulargewicht  $M_n$  von weniger als 2000 g/mol sowie einer Polydispersität  $D = M_w / M_n$  von 1 bis 5 enthält**" (Hervorhebung durch die Kammer).

3.2 Der Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 ist an sich, zumindest in Bezug auf die Definition der Kohlenwasserstoffharze, klar. Demnach muss die Kautschukmischung 5 bis 50 phr eines Kohlenwasserstoffharzes der oben definierten Sorte enthalten. In anderen Worten ausgedrückt, wird im erteilten Anspruch 1 eine Bedingung gesetzt, die als erfüllt gilt, wenn die Kautschukmischung ein Kohlenwasserstoffharz, sei es ein aliphatisches, ein aromatisches oder ein aliphatisches/aromatisches Kohlenwasserstoffharz in einer Menge von 5 bis 50 phr enthält.

3.3 Die Kammer stimmt den Ausführungen der Beschwerdegegnerin zu, dass der erteilte Anspruch 1 die Anwesenheit von mehreren Kohlenwasserstoffharzen der oben definierten Art in der Kautschukmischung zulässt. Dies ist sowohl durch die offene Formulierung des Anspruchs ("...Kautschukmischung...enthält.") als auch durch die Verwendung des Adverbs "zumindest" bei der Definition der Kohlenwasserstoffharze unstrittig. Die Verwendung von mehreren Harzen im Gemisch ist auch in der Beschreibung des Streitpatents offenbart (Absatz 21).

3.4 Allerdings kann die Kammer aus dem Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 nicht unmittelbar erkennen, dass, wenn mehrere Kohlenwasserstoffharze gemäß Anspruch 1 in einem Gemisch eingesetzt werden, die Gesamtmenge dieser Kohlenwasserstoffharze in der Kautschukmischung kleiner 50 phr sein muss. Eine solche Interpretation des Anspruchs würde schließlich der offenen Formulierung der Definition der Kautschukmischung des Anspruchs widersprechen. Somit schließt die Kammer, dass die Kautschukmischung gemäß erteiltem Anspruch 1 durch drei Alternativen definiert wird, wobei die Mischung jeweils:

- a) 5 bis 50 phr zumindest eines aliphatischen Kohlenwasserstoffharzes oder
- b) 5 bis 50 phr zumindest eines aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffharzes oder
- c) 5 bis 50 phr zumindest eines aromatischen Kohlenwasserstoffharzes

mit den definierten Eigenschaften enthält, wobei, für jede dieser Alternativen, die Kautschukmischung weitere

beliebige Kohlenwasserstoffharze in beliebigen Mengen enthalten kann.

- 3.5 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1b unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 dadurch, dass die Kautschukmischung nun "5 bis 50 phr zumindest eines aromatischen Kohlenwasserstoffharzes mit einem Erweichungspunkt (Ring und Kugel gemäß ASTM E 28) von 0 bis 150 °C und einem mittleren Molekulargewicht  $M_n$  von weniger als 2000 g/mol sowie einer Polydispersität  $D = M_w / M_n$  von 1 bis 5 enthält", d.h. dass die Mischung sowohl die oben definierten aliphatischen Kohlenwasserstoffharze als auch die aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffharze nicht mehr als anspruchsgemäße Optionen einschließt.
- 3.6 Im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1b wurden durch das Streichen von "aliphatischen und/oder" lediglich die Alternativen a) und b) gelöscht. Die Alternative c), die die Menge an aromatischem Kohlenwasserstoffharz einschränkt aber weitere andere Kohlenwasserstoffharze in beliebigen Mengen enthalten kann, verbleibt im Hilfsantrag 1b. Die Streichung der Alternativen a) und b) aus dem beanspruchten Gegenstand führt deshalb zu keiner Erweiterung des Schutzbereichs.
- 3.7 Da aus der Änderung keine Erweiterung des Schutzbereichs erfolgt, sind die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ erfüllt.
4. Artikel 123 (2) EPÜ
- 4.1 Anspruch 4 der Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung betraf Nutzfahrzeugluftreifen gemäß den Ansprüchen 1 bis 3 und definierte das aliphatische und/oder aromatische Kohlenwasserstoffharz durch eine Liste

von Monomeren, die sowohl aliphatische als auch aromatische Bestandteile enthielt.

4.2 In Anspruch 4 des Hilfsantrags 1b wurde der Verweis auf aliphatische Kohlenwasserstoffharze gelöscht und aus der angeführten Monomerliste wurden alle aliphatischen Monomere (Terpen-, C<sub>5</sub>- und Dicyclopentadien(DCPD)) gestrichen und nur die aromatischen Monomere beibehalten. Die Streichung der aliphatischen Monomere entspricht der Einschränkung des Anspruchs auf eine der drei in Anspruch 1 definierten Alternativen und ist somit als eine notwendige Anpassung des beanspruchten Gegenstands auf die ausgewählte Alternative zu sehen.

4.3 Das Streichen der aliphatischen und aliphatischen/ aromatischen Kohlenwasserstoffharze aus Anspruch 4 des Hilfsantrags 1b resultiert somit nicht aus einer willkürlichen Auswahl innerhalb der aufgelisteten Monomere, sondern ergibt sich zwangsläufig aus der Begrenzung dieses Anspruchs auf eine der ursprünglich offenbarten Alternativen, nämlich auf aromatische Kohlenwasserstoffharze.

4.4 Eine solche Anpassung ist deshalb den ursprünglich eingereichten Ansprüchen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen und nicht unter Artikel 123 (2) EPÜ zu beanstanden.

5. Zurückverweisung

5.1 In Bezug auf den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ hat die Einspruchsabteilung noch nicht entschieden. Da die Kammer anerkannt hat, dass die Einwände unter Artikel 123 (2) und (3) EPÜ nicht erfolgreich sind und dass durch die Änderung von Anspruch 4 keine Einwände unter

Artikel 84 EPÜ erhoben wurden, erachtet es die Kammer für angemessen von ihrer Befugnis gemäß Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

### **Entscheidungsformel**

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

6. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
7. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



B. ter Heijden

D. Semino

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt