

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 18. Januar 1995

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0406/92 - 3.3.2  
**Anmeldenummer:** 86109453.0  
**Veröffentlichungsnummer:** 0209084  
**IPC:** C09K 3/14  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zum Herstellen eines keramischen, polykristallinen Schleifmittels

**Patentinhaber:**

Hermes Schleifmittel GmbH & Co.

**Einsprechender:**

Minnesota Mining and Manufacturing Company  
Norton Company

**Stichwort:**

Schleifmittel/HERMES

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 56, 87(1)  
EPÜ R. 55c), 56

**Schlagwort:**

"Zulässigkeit des Einspruchs II (ja); Priorität (ja) nach Änderung der Ansprüche; Zugänglichkeit einer mündlichen Beschreibung; Zugänglichkeit von bei einer Tagung ausgestellten Postern; Neuheit (ja); erfinderische Tätigkeit (ja)"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-





Aktenzeichen: T 0406/92 - 3.3.2

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2**  
**vom 18. Januar 1995**

**Beschwerdeführer:** Minnesota Mining and Manufacturing Company  
(Einsprechender) P.O. Box 33427  
US - St. Paul, Minnesota 55133 - 3427 (US)

**Vertreter:** Baillie, Iain Cameron  
c/o Ladas & Parry  
Altheimer Eck 2  
D-80331 München (DE)

**Weiterer Verfahrens-** Norton Company  
**beteiligter:** 1 New Bond Street  
(Einsprechender) Box 15008  
US - Worcester, MA 01615 - 0008 (US)

**Vertreter:** DIEHL GLAESER HILTL & PARTNER  
Patentanwälte  
Postfach 19 03 65  
D-80603 München (DE)

**Beschwerdegegner:** Hermes Schleifmittel GmbH & Co.  
(Patentinhaber) Luruper Hauptstraße 106 - 122  
D-22547 Hamburg (DE)

**Vertreter:** Glawe, Delfs, Moll & Partner  
Patentanwälte  
Postfach 26 01 62  
D-80058 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts vom 26. Februar 1992,  
mit der der Einspruch gegen das europäische  
Patent Nr. 0 209 084 aufgrund des  
Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden  
ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** P. A. M. Lançon  
**Mitglieder:** M. M. Eberhard  
C. Holtz



## Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 10. Juli 1986 unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Voranmeldung vom 15. Juli 1985 eingereichte europäische Patentanmeldung 86 109 453.0 wurde das europäische Patent 209 084 auf der Grundlage von dreizehn Ansprüchen erteilt. Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zum Herstellen eines keramischen, polykristallinen, Alpha-Aluminiumoxid und Spinell enthaltenden Schleifmittels durch Entwässern, Kalzinieren und Sintern einer Dispersion, die eine Aluminiumhydroxid enthaltende erste Vorstufe sowie einen Spinellbildner umfaßt, dadurch gekennzeichnet, daß die Dispersion eine zweite, Gamma-Aluminiumoxid enthaltende Vorstufe umfaßt."

II. Gegen die Patenterteilung legten die Beschwerdeführerin (Einsprechende I) wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit (Art. 100 a)) sowie Hinausgehen des Gegenstandes des Patents über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung (Art. 100 c)) und die Einsprechende II wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit (Art. 100 a)) Einspruch ein. Zur Stützung ihrer Vorbringen haben die Einsprechenden in ihren Einspruchschriften oder im Laufe des Einspruchsverfahrens auf folgende Dokumente verwiesen:

- D1: EP-A-0 152 768
- D2: EP-A-0 024 099 entsprechend US-A-4 314 827 (D7)
- D3: Science of Ceramic Chemical Processing,  
p. 247 - 258, Ed. L. L. Hench and D. R. Ulrich,  
1986
- D4: J. Am. Ceram. Soc. 69, May 1986, p. C98 - C100
- D5: DD-B-76 485
- D6: Am. Ceram. Soc., 67, C230 - C231, 1984
- D8: US-A-4 543 107

- D11: Science of Ceramic Chemical Processing,  
p. 259 - 271, Ed. L. L. Hench and D. R. Ulrich,  
1986
- A1: Affidavit von Dr. J. L. Mc Ardle
- A2: Affidavit von Dr. A. Celikkaya
- D9: Poster gemäß "Exhibit A" des Affidavits A1 "2nd  
International Conference on Ultrastructure  
Processing of Ceramics, Glasses and Composites,  
Palm Coast, Florida, Feb. 25 - March 1, 1985"
- D10: Poster gemäß "Exhibit B" des Affidavits A1 "Poster  
Presentation at the 87th American Ceramic Society  
Meeting, in Cincinnati, May 8, 1985".

Die Einsprechende II hat in ihrer Einspruchsschrift geltend gemacht, daß D4 in schriftlicher Form wiedergebe, was bei der Tagung "87th Annual Meeting and Exposition of the American Ceramic Society" in Cincinnati, Ohio, am 8. Mai 1985 präsentiert wurde.

- III. Die Einspruchsabteilung hat die Einsprüche zurückgewiesen. In der Entscheidung wird ausgeführt, daß der Einspruch II zulässig sei und daß das Prioritätsrecht anerkannt werden könne. Der Anspruch 1 verstoße nicht gegen Artikel 123 (2), da im allgemeinen unter Spinell  $MgAl_2O_4$  verstanden werde. D1, D3, D4 und D8 könnten somit nicht als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) herangezogen werden. Der als dem Dokument D4 entsprechend dargestellte Vortrag könne auch nicht als zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) gehörig angesehen werden, da die Fußnote zu D4 offenließe, inwiefern der Vortrag der späteren Publikation entspreche. Der Vortrag mit den "Poster paper" aus dem Affidavit A1 gehöre ebenfalls nicht zum Stand der Technik, denn es gehe aus dem Affidavit nicht hervor, welchem Publikum der entsprechende Vortrag zugänglich gewesen sei.

Gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik nach D2 werde die Erfindungsaufgabe in der Herstellung eines Schleifmittels mit verbesserten Eigenschaften gesehen. Die vorgelegten Vergleichsversuche würden zeigen, daß diese Aufgabe gelöst worden sei, und das Affidavit A2 könne diese Ergebnisse nicht in Zweifel ziehen. Weder D2 noch D5 und D6 enthielten einen Hinweis auf eine ex-situ-Zugabe von Gamma-Aluminiumoxid zu einer entsprechenden Dispersion. Auch wenn gemäß dem Verfahren von D2 in-situ-Gamma-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> gebildet wäre, so könnte daraus nicht ein Hinweis abgeleitet werden, daß eine ex-situ-Zugabe die gestellte Aufgabe lösen würde.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin Beschwerde erhoben. Mit der Beschwerdebegründung hat sie folgende Affidavits und Dokumente eingereicht:

- A3: Affidavit von Prof. G. L. Messing mit beigefügtem D11
- A4: Affidavit von Dr. T. E. Wood
- D12: Handschriftliche Notizen gemäß "Exhibit B" des Affidavits A4
- D13: Getipptes Transkript gemäß "Exhibit C" des Affidavits A4
- D14: Programm der Tagung gemäß "Exhibit A" des Affidavits A4.

V. Am 18. Januar 1995 hat eine mündliche Verhandlung stattgefunden, an der sowohl die Beschwerdeführerin als auch die weitere Verfahrensbeteiligte (Einsprechende II), wie sie mitgeteilt hatten, nicht teilnahmen. Am Anfang der mündlichen Verhandlung wurde die Patentinhaberin darüber informiert, daß nach Auffassung der Kammer die Verallgemeinerung auf alle Spinellbildner keine Stütze in der ursprünglichen Anmeldung habe und somit der Anspruch 1 gegen Artikel 123 (2) verstoße. Außerdem hat die Kammer ihre Bedenken bezüglich der Gültigkeit des

Prioritätsrechts für den Anspruch 1 geäußert. In Antwort darauf hat die Beschwerdeführerin geänderte Ansprüche 1 bis 12 als Hauptantrag überreicht. Anspruch 1 des Hauptantrags unterscheidet sich von dem erteilten Anspruch 1 dadurch, daß die Wörter "Spinell" und "einen Spinellbildner" durch die Ausdrücke "Magnesiumspinell" bzw. "Magnesium in einer in Spinell umwandelbaren Form" ersetzt wurden. Im Laufe der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin einen Hilfsantrag eingereicht.

VI. Die schriftlichen Argumente der Beschwerdeführerin, insoweit sie die geänderten Ansprüche gemäß Hauptantrag betreffen, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

D11, D12 und D13 müßten als rechtzeitig vorgebrachtes Beweismittel angesehen werden, da sie in Antwort auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Prioritätsrecht anzuerkennen und somit D1, D3 und D4 auszuschließen, zitiert worden seien. D9 und D10 wurden bereits von der Einspruchsabteilung berücksichtigt.

Der Einspruch II sei offensichtlich zulässig insofern als der Einwand bezüglich der mangelnden erfinderischen Tätigkeit sich auf ein Dokument stütze, das nur dem Stand der Technik angehöre, wenn das Prioritätsrecht für Anspruch 1 nicht gelte. Darüber hinaus werden in der Einspruchsschrift der Zeitpunkt, der Inhalt und die Umstände der mündlichen Vorbeschreibung angegeben, so daß die Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Einspruchs erfüllt seien.

Die Patentinhaberin habe während des Erteilungsverfahrens implizit auf ihre Inanspruchnahme der Priorität verzichtet, da im Patent ein Verweis auf D1, D3 und D4



eingefügt worden sei. Eine Wiederinanspruchnahme sollte nicht erlaubt werden (cf. J 0015/85). Somit gehörten D1, D3 und D4 zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei gegenüber der Lehre aus D1, D3 und D4 naheliegend. Insbesondere würden die Vergleichsversuche im Brief der Patentinhaberin vom 22. Februar 1991 keinen überraschenden Effekt gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik D3 zeigen. Im Lichte der bekannten Verwendung von  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und auch von Gamma-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> als Impfmateriale für ähnliche Anwendungen (vgl. D4) sei es naheliegend gewesen, Gamma-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zu versuchen. Darüber hinaus werde durch Kalzinieren von  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Hydrat Gamma-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> gebildet (vgl. D5). Die Patentinhaberin habe nicht bewiesen, daß das Animpfen mit **ex-situ** hergestelltem Gamma-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Vorteile bringe. Das bei den Vergleichsversuchen der Patentinhaberin als Impfmateriale verwendete Gamma-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> könne beim Mahlvorgang mit feinkörnigem  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> aus den Mahlkugeln verunreinigt worden sein. Ferner sei es allgemein bekannt gewesen, daß die Anwendung von kornwachstumshemmenden Zusätzen wie MgO die Härte der Keramik erhöhe.

Der im Streitpatent erwähnte Artikel in D11 zeige nicht, daß ein Vorurteil gegen die Verwendung von Gamma-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bestanden habe, denn ein einziges Dokument könne nicht die Existenz eines Vorurteils nachweisen.

Die Affidavits A3 und A4 würden die Zugänglichkeit der Informationen bei der mündlichen Beschreibung auf der Tagung in Palm Coast (Florida) im Februar/März 1985 belegen.

- VII. Die Beschwerdegegnerin hat ihrerseits ausgeführt, daß D9 bis D13 verspätet vorgebracht worden seien und gemäß Artikel 114 (2) nicht berücksichtigt zu werden brauchten. Ferner sei Einspruch II unzulässig, weil er Tatsachen und

Beweismittel zur Stützung der Einspruchsgründe innerhalb der Einspruchsfrist nicht vollständig darlege. Die Einsprechende II habe versäumt, rechtzeitig den genauen Inhalt des behaupteten Vortrags gemäß D4 anzugeben und substantiierte Angaben zu den Umständen dieses Vortrags zu machen. Es sei aus der Einspruchsfrist nicht zu entnehmen, ob es sich bei der Tagung in Cincinnati um eine mündliche Beschreibung oder um eine schriftliche Beschreibung in Form von Postern handele.

Die Beschwerdegegnerin hat außerdem geltend gemacht, daß der Inhalt des Vortrags von Prof. Messing bei der Tagung in Palm Coast in A4 und D12 sehr ungenau wiedergegeben werde und daß D13 kein Transkript der Notizen von Dr. Woods (D12) darstelle. Darüber hinaus seien weder D12 noch D13 datiert und das in A4 angegebene Datum stimme mit dem Datum des Programms D14 nicht überein. Außerdem stelle sich die Frage, ob die Notizen in D12 den Vortrag in Palm Coast oder den internen Vortrag bei 3M betreffen. Die Glaubwürdigkeit des Affidavits A1 könne insofern in Frage gestellt werden, als die an dem Poster D9 beigefügten Figuren eindeutig die Figuren der nachveröffentlichten Druckschrift D11 seien.

Zu der erfinderischen Tätigkeit hat die Beschwerdegegnerin u. a. vorgetragen, daß der nächstliegende Stand der Technik D2 von der Erfindung ablenke, da in D2 die gewünschten Eigenschaften durch einen ganz anderen Weg, nämlich durch stoffliche Zusammensetzungsänderungen, erzielt werden. Es sei nicht klar, aus welchen Gründen der Fachmann die Lehre aus D2 und D9 kombinieren würde, denn D9 gebe keinen Hinweis bezüglich der Zähigkeit und Härte des Endproduktes. Ferner hätte der Fachmann die erhebliche Härteverbesserung nicht erwarten können. Das Affidavit A2 beweise nicht, daß keine Härteverbesserung erhalten werden könne, denn das Ergebnis gemäß A2 könne

daran liegen, daß das Gamma-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nicht ausreichend feinkörnig gemahlen wurde, um mit dem Magnesiumsatz zu reagieren.

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte schriftlich die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung überreichten Ansprüche gemäß Fassung I (Hauptantrag) bzw. gemäß Fassung II (Hilfsantrag). Die Verfahrensbeteiligte Einsprechende II hat im Beschwerdeverfahren keine Anträge gestellt.

#### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Zulässigkeit des Einspruchs II*

Nach der Rechtsprechung der Kammern ist das Erfordernis gemäß Regel 55 c) über die Angabe der zur Begründung des Einspruchs vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel nur dann erfüllt, wenn die relevanten Tatsachen und Beweismittel so ausreichend angegeben sind, daß die angeführten Einspruchsgründe und ihre Stichhaltigkeit von der Einspruchsabteilung und vom Patentinhaber ohne weitere Ermittlungen richtig verstanden werden können (cf. T 222/85, ABl. EPA 1988, 128; T 2/89, ABl. EPA 1991, 51). Im Falle der Geltendmachung einer mündlichen Beschreibung als Stand der Technik sind Angaben zu den Tatsachen und Beweismitteln zu machen, die der Einspruchsabteilung und dem Patentinhaber erlauben, das

Datum und den Gegenstand dieser mündlichen Beschreibung sowie die Umstände, durch welche sie der Öffentlichkeit zugänglich wurde, festzustellen.

Im vorliegenden Fall wurde in der Einspruchsschrift geltend gemacht, daß D4 in schriftlicher Form wiedergebe, was am 8. Mai 1985 bei der Tagung "87th Annual Meeting and Exposition of the American Ceramic Society" in Cincinnati, Ohio, präsentiert worden sei. Es wurde in diesem Zusammenhang auf eine Fußnote in D4 verwiesen, welche ebenfalls auf diese Tagung Bezug nimmt. In der Einspruchsschrift hat die Einsprechende II außerdem ausgeführt, daß das Datum der Tagung vor dem Prioritätsdatum läge und daher D4 bezüglich der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit relevant sei. Desweiteren hat sich die Einsprechende mit dem Inhalt von D4 ausführlich auseinandergesetzt.

Aus der Einspruchsschrift haben der Patentinhaber und die Einspruchsabteilung ohne weitere Ermittlungen verstanden, daß die Einsprechende II sich auf einen am 8. Mai 1985 bei der besagten Tagung gehaltenen mündlichen Vortrag berief und daß sie den Inhalt dieses Vortrages als mit dem Inhalt des nachveröffentlichten Dokuments D4 übereinstimmend betrachtete. Das Datum und der Gegenstand der mündlichen Beschreibung konnten daher festgestellt werden. Die Zugänglichkeit einer mündlichen Beschreibung seitens der Öffentlichkeit hängt von der Art und Weise dieser mündlichen Beschreibung (Vortrag, Gespräch, Rundfunk- oder Fernsehsendungen etc.) sowie vom Ort der mündlichen Beschreibung (öffentliche Tagung, Fabrikhalle etc.) ab. In der Einspruchsschrift sind Angaben diesbezüglich gemacht worden und sowohl der Patentinhaber als auch die Einspruchsabteilung konnten verstehen, daß es sich um einen Vortrag bei einer von der Einsprechenden II als öffentlich betrachteten Tagung handelte, wie dies aus der Antwort des Patentinhabers vom 22. Februar 1991 und

aus der angefochtenen Entscheidung hervorgeht. Die Fragen, ob die besagte Tagung tatsächlich öffentlich war und ob der Inhalt des Vortrages tatsächlich der Offenbarung aus D4 entsprach, berührt nicht die Zulässigkeit des Einspruchs, sondern könnte bei der materiellrechtlichen Beurteilung des Einspruchs (Begründetheit des Einspruchs) von Bedeutung sein. Aus den vorstehenden Gründen ist der Einspruch II zulässig.

3. D11 wurde bereits in der Einspruchsschrift der Beschwerdeführerin zitiert, so daß es berücksichtigt werden muß. D12 und D13 sind zwar erstmalig in der Beschwerdebegründung genannt worden, jedoch in Antwort auf die Einspruchsabteilungsentscheidung, das Prioritätsrecht anzuerkennen und die nachveröffentlichten Dokumente D1, D3, D4 und D8 sowie der Vortrag bei der Tagung in Cincinnati und die Dokumente D9 und D10 nicht als zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) gehörig anzusehen. Unter diesen Umständen können diese Dokumente nicht als verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel im Sinne des Artikels 114 (2) betrachtet werden und müssen daher berücksichtigt werden.

D9 und D10, die nach Ablauf der Einspruchsfrist zitiert worden sind, wurden in der angefochtenen Entscheidung berücksichtigt. Nach Prüfung der Relevanz dieser Dokumente ist die Kammer zu dem Schluß gekommen, daß sie relevant sind, indem sie das Animpfen einer kolloidalen Boehmitlösung mit Gamma-Aluminiumoxid offenbaren. Infolgedessen werden sie berücksichtigt (Art. 114 (1)).

4. Die geänderten Ansprüche erfüllen die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3). Der geänderte Anspruch 1 stützt sich auf die ursprünglich eingereichten Ansprüche 1, 5 und 18 sowie auf folgende Abschnitte der ursprünglichen Beschreibung: Seite 4, vierter Absatz; Seite 9, Zeilen 1

bis 15; Beispiele 3, 5 und 6. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 6 und 8 bis 12 finden ihre Stütze in den ursprünglichen Ansprüchen 20, 21, 22, 16, 17, 5, 6, 7, 10 und 13 und die Merkmale des Anspruchs 7 sind auf Seite 5, Zeilen 5 bis 9 der ursprünglichen Beschreibung offenbart. Der Schutzbereich des geänderten Anspruchs 1 ist gegenüber dem des erteilten Anspruchs 1 eindeutig eingeschränkt.

5. Die in der Beschwerdeschrift vorgelegten Argumente bezüglich der Gültigkeit des Prioritätsrechts für den erteilten Anspruch 1 gelten nicht für den geänderten Anspruch 1, da der letztere auf die Verwendung von Magnesium als Spinellbildner eingeschränkt ist. Der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 ist zweifelsohne in den Prioritätsunterlagen offenbart (siehe Ansprüche 8 bis 12, 15, 33, Seite 15, erster Absatz, Beispiele 3, 5, und 6), so daß die Inanspruchnahme der Priorität für den Anspruch 1 als gültig betrachtet wird. Der Umstand, daß während des Erteilungsverfahrens ein Verweis auf D3 und D4 in die Beschreibung eingefügt worden ist, kann nicht als ein Verzicht auf die Inanspruchnahme der Priorität ausgelegt werden, zumal im Laufe des Erteilungsverfahrens die Gültigkeit des Prioritätsrechts überhaupt nicht in Frage gestellt wurde. Somit können die Dokumente D1, D3, D4, D8 und D11, die nach dem Prioritätstag veröffentlicht worden sind, nicht als zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) gehörig angesehen werden.

6. *"Palm Coast Tagung"*

6.1 Zeitpunkt und Zugänglichkeit

Aus D11, Vorwort (Seite XIII, erster Absatz), geht eindeutig hervor, daß vom 25. Februar bis 1. März 1985, d. h. vor dem Prioritätsdatum, die Tagung "Second International Conference on Ultrastructure Processing of

Ceramics, Glasses and Composites" in Palm Coast stattgefunden hat, an der über 250 Naturwissenschaftler und Ingenieure aus Universität, der Industrie und Regierungslabors, einschließlich Forscher aus den USA, Kanada, England, Frankreich, Italien, Japan und Deutschland teilgenommen haben. Gemäß D11 (Seite XIV des Vorworts) wurden bei dieser Tagung 36 Vorträge gehalten sowie 42 Poster ausgestellt. Das Datum dieser Tagung ist ebenfalls in dem Affidavit A1 beigefügten Poster D9 sowie in den Affidavits A3 und A4 erwähnt. Außerdem ist aus A4 bzw. A3 zu entnehmen, daß die Einschreibung für die Teilnahme an dieser Tagung nicht beschränkt war, daß Dr. T. E. Wood an der Tagung, insbesondere an dem Vortrag von Prof. G. L. Messing und M. Kumagai über "Transformation and Sintering of Seeded Boehmite Sol-Gels", teilnahm, und daß die Teilnehmer nicht zur Geheimhaltung verpflichtet waren (vgl. A4, Punkte 4, 5, 6; A3 Punkt 3). Es geht ferner aus D11 und A4 hervor, daß sich unter den Teilnehmern Personen mit ausreichender Befähigung zum Verstehen der Vorträge und der ausgestellten Poster befanden. Aus diesen unbestrittenen Angaben ist zu folgern, daß die Palm Coast Tagung und somit die dabei gehaltenen Vorträge und die ausgestellten Poster der Öffentlichkeit zugänglich waren.

Diese Schlußfolgerung kann nicht dadurch geändert werden, daß in A4 das Datum 25. Februar 1985 für den Vortrag von Prof. G. L. Messing und M. Kumagai erwähnt ist, während gemäß dem am 17. August 1992 eingegangenen Programm zur Tagung (D14) der Vortrag am 26. Februar 1985 vorgesehen war. Denn das in A4 angegebene Datum stimmt mit demjenigen des am 3. Juli 1992 eingereichten Programms überein, und es ist davon auszugehen, daß Dr. Wood sich auf das letztgenannte Programm für die Angabe im Punkt 5 seines Affidavits gestützt hat. Darüber hinaus ist nicht ausschlaggebend, ob der besagte Vortrag am 25. oder am 26. Februar gehalten wurde, da er jedenfalls unstrittig

bei der öffentlichen Tagung im Palm Coast vom 25. Februar bis 1. März 1985, d. h. vor dem Prioritätstag stattgefunden hat.

## 6.2 Inhalt des Vortrages

Gemäß A4 enthalte D12 die handschriftlichen Notizen von Dr. Woods, die er bei dem Vortrag von Prof. Messing aufgenommen habe und D13 sei das kurz nach der Tagung vorbereitete, getippte Transkript dieser Notizen.

Die Kammer stellt jedoch fest, daß das undatierte D13 sich inhaltlich von den ebenfalls undatierten handschriftlichen Notizen D12 unterscheidet und daher kein Transkript von D12 darstellt. Insbesondere enthält D13 zusätzliche Informationen über das Gefüge (die Mikrostruktur) und über die notwendige Menge des Gamma-Aluminiumoxids im Vergleich zu  $\alpha$ -Aluminiumoxid als Impfmateriale, wogegen eine in D12 erwähnte Information in D13 nicht wiedergegeben ist. Es stellt sich daher die Frage, was bei der Palm Coast Tagung tatsächlich mündlich vorgetragen wurde, nämlich die in D13 angegebenen Informationen oder der Inhalt von D12. Darüber hinaus geht aus D13 hervor, daß Prof. Messing im Jahre 1985, vor der Tagung in Palm Coast, einen Vortrag bei der Firma 3M (Einsprechende) gehalten hat, und daß der Palm Coast Vortrag im wesentlichen der gleiche ("essentially the same") wie dieser interne Vortrag gewesen sein soll. Dieser Umstand wirft ferner die Frage auf, ob die zusätzlichen Angaben in D13 aus dem Palm Coast Vortrag oder aus dem internen Vortrag stammen. Unter diesen Umständen kommt die Kammer zu dem Schluß, daß Unklarheit über den tatsächlichen Inhalt des Vortrags von Prof. Messing bei der Palm Coast Tagung besteht und daß aus diesem Grund weder D12 noch D13 als zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) gehörig angesehen werden können.



## 6.2 Ausgestellter Poster D9

Aus dem Affidavit A1 geht hervor, daß die zwei ersten Seiten von D9 den exakten Text des bei der Palm Coast Tagung ausgestellten Posters wiedergibt. In Abwesenheit gegenteiliger Beweise sieht die Kammer keinen Grund dies anzuzweifeln.

Bezüglich der dem Text des Posters D9 beigefügten Figuren wird darauf hingewiesen, daß die Figuren mit den Bezeichnungen "Figure 28.8" und "Figure 28.9" die Figuren des etwa ein Jahr später nachveröffentlichten Dokumentes D11 sind (vgl. D11, Seite 267), wie dies von der Beschwerdegegnerin vorgetragen wurde. Die Kammer hält es für unwahrscheinlich, daß die endgültigen Figuren 28.8 und 28.9 eines Buches mit 583 Seiten schon etwa ein Jahr vor dessen Veröffentlichung, d. h. für die Palm Coast Tagung, unter dieser Bezeichnung zur Verfügung standen. Somit ist die Kammer nicht überzeugt, daß die besagten Figuren in dieser Form bei der Palm Coast Tagung mit dem Text des Posters D9 ausgestellt wurden. Unter diesen Umständen kann zwar der Text des Posters D9 dem Stand der Technik angehörig betrachtet werden, jedoch nicht die dazu beigefügten Figuren.

Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin in bezug auf die Glaubwürdigkeit des Affidavits A1 (vgl. VII) kann von der Kammer insofern nicht gefolgt werden, als entsprechende Figuren in einer nicht endgültigen Form möglicherweise ausgestellt worden sind.

## 7. "Cincinnati Tagung"

Im Gegensatz zur Palm Coast Tagung sind im Falle der Cincinnati Tagung am 8. Mai 1985 keine zusätzlichen Beweismittel über deren Zugänglichkeit im Beschwerdeverfahren erbracht worden. Somit fehlen

Hinweise darüber, welches Publikum an der Cincinnati Tagung teilgenommen hat (vgl. Punkt 3 der angefochtenen Entscheidung) sowie unter welchen Bedingungen die Teilnahme möglich war. Unter diesen Umständen kann die Kammer weder das Poster D10 noch den auf dieser Tagung gehaltenen Vortrag als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht betrachten.

Außerdem schließt sich die Kammer in bezug auf den Inhalt des Vortrages den Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung (Punkt 3) an. Diese Ausführungen wurden im übrigen von der Beschwerdeführerin weder bestritten noch widerlegt.

8. In bezug auf die Neuheit ist anzumerken, daß keines der in Betracht kommenden Dokumente D1, D2, D5, D6 oder D9 ein Verfahren zum Herstellen eines keramischen, polykristallinen,  $\alpha$ -Aluminiumoxid und Magnesiumspinell enthaltenden Schleifmittels, das alle Merkmale des Anspruchs 1 aufweist, offenbart. Somit ist das beanspruchte Verfahren neu. Da die Neuheit auch von den Parteien unbestritten ist, erübrigen sich nähere Ausführungen hierzu.
9. D1 gehört zu dem Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) und ist daher für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.
- 9.1 D2 wird als nächstliegender Stand der Technik angesehen. Dieses Dokument offenbart die Herstellung eines keramischen, polykristallinen, Alpha-Aluminiumoxid und Magnesiumspinell enthaltenden Schleifmittels durch ein Sol-Gel-Verfahren. Eine Dispersion, die ein Aluminiumoxidhydrat sowie einen Magnesiumoxidvorläufer umfaßt, wird gebildet und dann in den Gelzustand geführt. Anschließend wird das Gel getrocknet, kalziniert und gesintert (vgl. Seite 41, Ansprüche 1, 7, 9, 13, 14 und

21; Seite 6, Zeilen 31 bis 38; Seite 16, Zeilen 3 bis 6; examples 12, 15 bis 30, 38 bis 40; Tabelle VI). Nach D2 führt der Zusatz von Magnesiumoxid zu Produkten mit besserer Härte, Zähigkeit und Schleiffähigkeit (vgl. Seite 17, letzter Absatz).

Demgegenüber kann die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe darin gesehen werden, ein Verfahren zum Herstellen eines Schleifmittels mit einer verbesserten Härte zu schaffen.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird gemäß Anspruch 1 vorgeschlagen, daß die Dispersion eine zweite, Gamma-Aluminiumoxid enthaltende Vorstufe umfaßt. Es ist glaubhaft unter Berücksichtigung der mit der Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 22. Februar 1991 eingereichten Vergleichsbeispiele sowie der Beispiele der Patentanmeldung, daß durch das beanspruchte Verfahren Schleifmittel mit einer höheren Härte erzeugt werden können, als wenn Gamma- $\text{Al}_2\text{O}_3$  als Impfmateriale nicht verwendet wird (vgl. Beispiele 1 und 3 der Vergleichsversuche). Diese Härteverbesserung kann nicht auf die Anwesenheit im Gamma- $\text{Al}_2\text{O}_3$  von feinkörnigen  $\alpha$ - $\text{Al}_2\text{O}_3$  aus den Mahlkugeln zurückgeführt werden, da das Gamma-Aluminiumoxid für diese Versuche nicht mit Korundkugeln gemahlen worden ist, wie von der Beschwerdegegnerin ausgeführt. Die Beschwerdeführerin hat ihrerseits bestritten, daß eine Härteverbesserung erzielt werden kann und hat zur Stützung hierzu Vergleichsversuche vorgelegt (vgl. Affidavit A2, Beispiele D und E). Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin könnte der unverbesserte Härtewert im Beispiel D möglicherweise daran liegen, daß das Zentrifugieren nicht so lange durchgeführt wurde, bis das Gamma-Aluminiumoxid aus ausreichenden feinkörnigen Teilchen bestand. Diese Erklärung stimmt mit den Angaben der Beschwerdeführerin in Punkt 7 des Affidavits A1 (vgl. die sechs letzten

Zeilen) überein. Unter diesen Umständen kommt die Kammer zu dem Schluß, daß die Beschwerdeführerin das Beispiel 5 der Patentanmeldung höchstwahrscheinlich nicht unter den optimalen Bedingungen nachgearbeitet hat. In einer solchen Situation, wo die Vergleichsversuche der Beschwerdegegnerin dagegen eine wesentliche Härteverbesserung beweisen, hält es die Kammer für plausibel, daß die bestehende Aufgabe durch die beanspruchten Maßnahmen gelöst worden ist.

- 9.2 Aus D2 erfährt der Fachmann, daß durch den Zusatz von ca. 0,2 % bis 20 Gew.-% Magnesiumoxid zu der Ausgangsdispersion die Härte des Endproduktes erhöht werden kann und daß das Magnesiumoxid im Endprodukt in Form von Magnesiumspinell vorliegt. Ferner offenbart D2, daß Magnesiumoxid kornwachstumshemmend wirkt (vgl. Seite 17, letzter Absatz; Seite 7, Zeilen 17 bis 22). Jedoch wird in D2 der Zusatz von Impfmateriäl überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Der Fachmann, der mit der Aufgabe konfrontiert ist, wie die Härte der bereits Magnesiumoxid bzw. Magnesiumspinell enthaltenden Schleifmittel aus D2 verbessert werden kann, findet daher keine Anregung in D2, ex-situ hergestelltes Gamma-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> als Impfmateriäl zuzusetzen, um diese Aufgabe zu lösen.
- 9.3 Im Poster D9 (Seiten 1 und 2) wird über einen Versuch berichtet, in welchem Alpha-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder Gamma-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> als Impfmateriäl einer Boehmitlösung vor der Gelbildung hinzugefügt wird. Dieser Zusatz soll zu einem feinkörnigen Gefüge bei niedrigeren Temperaturen als die üblicherweise für die Verdichtung notwendigen Temperaturen führen. Gemäß D9 wird durch die Zugabe von Alpha-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> als Impfmateriäl zu der Boehmitlösung eine deutliche Verbesserung der Gefügequalität und eine erhebliche Herabsetzung der Theta-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in Alpha-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Umwandlungstemperatur erzielt. Im Falle von Gamma-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> kann ein bedeutsamer Effekt auf die Sinterfähigkeit und

die Umwandlungstemperatur des Boehmits festgestellt werden, jedoch ist das Gamma-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> als Impfmateriale nicht so wirksam wie das Alpha-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (vgl. Seite 2, zweiter Absatz).

Es ist anzumerken, daß D9 eine reine wissenschaftliche Offenbarung ist, die keinerlei Hinweise über die Härte des Endproduktes oder über seine Eignung als Schleifmittel angibt, noch das "feinkörnige" Gefüge konkret definiert. Ferner ist gemäß D9 nicht Gamma-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, sondern Alpha-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wegen seiner hohen Wirksamkeit auf das Gefüge bevorzugt. Desweiteren konnte der Fachmann nicht erwarten, daß der Zusatz von Gamma-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zu den bereits Magnesiumoxid bzw. Magnesiumnitrat enthaltenden Ausgangsdispersionen aus D2 eine Härteverbesserung hätte bewirken können. Unter diesen Umständen konnte die Lehre aus D9 den Fachmann nicht dazu anregen, Gamma-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> als Impfmateriale zu den Magnesium enthaltenden Dispersionen aus D2 hinzuzufügen, um die bestehende Aufgabe zu lösen (vgl. T 2/83, AB1. EPA 1984, 265).

- 9.4 Die anderen dem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) gehörigen Dokumente D5 und D6 offenbaren weder die Zugabe von Gamma-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> als Impfmateriale in eine Aluminiumoxidhydrat enthaltende Dispersion noch wird in diesen Dokumenten das Problem der Härteverbesserung erörtert. D5 und D6 konnten somit für die Lösung der bestehenden Aufgabe keine Anregung bieten.
10. Aus alledem folgt, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag und damit auch die der abhängigen Ansprüche 2 bis 12 die Voraussetzungen für die Patentfähigkeit gemäß Artikel 52 (1) EPÜ erfüllen.
11. In ihrer Einspruchsschrift und in ihren nachfolgenden Eingaben hat die Beschwerdeführerin eingewandt, daß die Beschreibung des Patents Angaben enthalte, die aus der

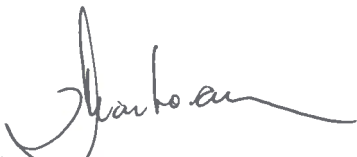
ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht unmittelbar hervorgehen, so daß die Erfordernisse des Artikels 123 (2) nicht erfüllt seien. Bei der Anpassung der Beschreibung an die geänderten Ansprüche wäre dieser Einwand zu berücksichtigen. Außerdem wird darauf hingewiesen, daß in der Beschreibung Dokumente gewürdigt worden sind, die weder dem Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) noch dem Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ gehören.

### **Entscheidungsformel**

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das europäische Patent mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 bis 12 gemäß Hauptantrag und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Der Geschäftsstellenbeamte:



P. Martorana

Der Vorsitzende:



P. A. M. Lançon

MAB

