

Aktenzeichen: T 0141/93 - 3.3.3

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3
vom 15. März 1996

Beschwerdeführer: BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Straße 38
D-67063 Ludwigshafen (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 16. September 1992 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 89 101 848.3 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Gérardin
Mitglieder: B. ter Laan
M. Schar

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Europäische Patentanmeldung Nr. 89 101 848.3, am 3. Februar 1989 unter Inanspruchnahme der Priorität einer älteren Anmeldung in Deutschland (DE 3 804 544 vom 13. Februar 1988) eingereicht und am 23. August 1989 unter Nr. 0 328 956 veröffentlicht, wurde mit einer Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts am 16. September 1992 zurückgewiesen.

Grundlage der Entscheidung war ein Satz mit 5 Ansprüchen, der am 20. Juli 1992 eingereicht wurde, wobei Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Thermoplastische Formmasse, enthaltend ein Polymerisat A von Styrol und/oder substituiertem Styrol, ein Homo- oder Copolymerisat B von Ethylen oder Propylen, ein Blockcopolymerisat C von Styrol und Butadien oder Isopren und als Füllmittel D feinteiliges Calciumcarbonat (Kreide), wie sie erhalten wird dadurch, daß man 30 bis 60 Gew.-% des Polymerisats A, 30 bis 60 Gew.-% eines kreidehaltigen Homo- oder Copolymerisats B, das 5 bis 60 Gew.-%, bezogen auf B, an Kreide enthält und 2 bis 20 Gew.-% des Blockcopolymerisats C in an sich bekannter Weise unter Aufschmelzen mischt."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 sind auf besondere Ausgestaltungen der Formmassen gemäß Anspruch 1 gerichtet.

- II. In der genannten Entscheidung wurde die Neuheit des beanspruchten Gegenstands aufgrund der Offenbarungen JP-A-

55 116 743 (D1) (= Chemical Abstracts, Band 94, Nr. 6, 9. Februar 1981, Seite 39, Nr. 31613x (D1a)) und EP-A-0 156 072 (D2) bemängelt, da in beiden Entgegenhaltungen Zusammensetzungen im Sinne der beanspruchten Formmassen vorbeschrieben seien.

III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Anmelderin) am 20. November 1992 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und hierzu am 22. Januar 1993 eine Beschwerdebegründung eingereicht.

III.A Zusammen mit der Beschwerdeschrift wurde als Hilfsantrag ein neuer Anspruchssatz vorgelegt, dessen Anspruch 1 lautet:

"Thermoplastische Formmasse, enthaltend 30 bis 60 Gew.% eines Polymerisats A von Styrol und/oder substituiertem Styrol, 30 bis 60 Gew.% eines Homo- oder Copolymerisats B von Ethylen oder Propylen, 2 bis 20 Gew.% Blockcopolymerisats C von Styrol und Butadien oder Isopren und 1 bis 35 Gew.% Kreide, wobei die Summe aus A bis D 100 ergibt, wie sie erhalten wird, wenn man jeweils entsprechende Mengen an A, B, C und D in der Weise mischt, daß man das Polymerisat A, das Homo- oder Copolymerisat B, das eine entsprechende Menge Kreide enthält und das Blockcopolymerisat C in an sich bekannter Weise unter Aufschmelzen mischt."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 betreffen bevorzugte Ausführungsformen des Gegenstands des Anspruchs 1.

III.B Zugunsten der Patentfähigkeit machte die Beschwerdeführerin schriftlich geltend, die Prüfungsabteilung habe nur die Bruttozusammensetzung der Formmasse, nicht jedoch deren Herstellweg in Betracht gezogen. Während der mündlichen Verhandlung am 15. März 1996 gab sie an, der Unterschied zum Stand der Technik sei in der Vormischung der Polymerkomponente B mit dem Füllstoff zu sehen, demzufolge dieser sich nicht gleichmäßig über die ganze Mischung verteile, sondern sich hauptsächlich in der Komponente B befinde. Außerdem beziehe sich der Stand der Technik nicht auf Kreide als Füllstoff, sondern vielmehr auf Talk und es ließe sich aus D2, Seite 7, Zeilen 5 bis 10, sogar ein Vorurteil gegen die Verwendung von Kreide als Füllstoff verstehen.

III.C Als zweiten Hilfsantrag reichte die Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung einen weiteren Anspruchssatz ein, der sich vom Hauptantrag lediglich dadurch unterschied, daß im Anspruch 1 das Füllmittel jetzt als "...Kreide (feinteiliges Calciumcarbonat)..." definiert wurde.

III.D Im übrigen rügte die Beschwerdeführerin das Vorgehen der Vorinstanz, da jene in ihrem Bescheid vom 11. Februar 1992 nichts zu Anspruch 2 gesagt habe und daraufhin die Anmeldung rundweg zurückwies. Sie bemängelte überdies, die Kammer hätte sie nicht zur Vorlage von Vergleichsversuchen aufgefordert.

IV. Die Beschwerdeführerin beantragte zur Sache, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent aufgrund der Ansprüche 1 bis 5 wie am 20. Juli 1992 eingereicht (wie

zurückgewiesen), hilfsweise aufgrund der Ansprüche 1 bis 5 wie am 20. November 1992 mit der Beschwerdeschrift eingereicht, oder, als weiterer Hilfsantrag, aufgrund der während der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche, zu erteilen. Außerdem beantragte sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Zum Verfahren beantragte sie die Rückverweisung der Angelegenheit an die Vorinstanz.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag

2. *Artikel 123 (2) EPÜ*

Die Ansprüche geben keinen Anlaß zu Beanstandungen nach Artikel 123 (2) EPÜ.

- 2.1 Der anhängige Anspruch 1 unterscheidet sich vom ursprünglich eingereichten Anspruch 1 im wesentlichen durch die nähere Definition der Komponente B, die nun kreidehaltig sein soll und Kreide in einer Menge von 5 bis 60 Gew.-% bezogen auf B enthalten soll. Auch sollte die Mischung in an sich bekannter Weise unter Aufschmelzen gemischt werden. Diese Änderungen finden ihre Stütze im ursprünglichen Anspruch 2 und in der ursprünglichen Beschreibung, Seite 2, Zeilen 7 bis 11, und Seite 4, Zeilen 35 bis 36.

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 entsprechen im Wortlaut den ursprünglichen Ansprüchen 3 bis 6.

3. *Neuheit*

Wie auch aus D1a hervorgeht, offenbart D1 eine Mischung aus 50 - 75 % Polystyrol, 5 - 30 % Poly- α -olefin und 5 - 30 % Styrol/Dien/Blockcopolymer sowie einem Füllstoff in einer Menge von 1 - 150 Gewichtsteilen pro 100 Gewichtsteilen Polymermischung. Tabelle 1 auf Seite 10 (Beispiele 2 bis 8) offenbart Zusammensetzungen aus 100 Gewichtsteilen einer Polymermischung aus 45 - 80 % Polystyrol, 3 - 27 % Polypropen, 3 - 27 % Styrol/Butadien/Blockcopolymer, und 70 - 160 Gewichtsteilen eines Ca-haltigen Füllmittels ("Whitestone").

D2 offenbart eine Mischung aus 5 - 40 Gew.-% Styrolpolymer, 50 - 90 Gew.-% Polyolefin, enthaltend 10 - 90 Gew.-% eines bestimmten Ethylenpolymers und 90 - 10 Gew.-% eines bestimmten Propylenpolymers, 2 - 30 Gew.-% eines thermoplastischen Styrolblockcopolymers, und 10 - 70 Gew.-% eines Füllstoffs, wobei die Gesamtmenge dieser vier Komponenten 100 Gew.-% sein soll (Anspruch 1). In den Beispielen werden 8 - 36 Gew.-% Polystyrol, 49 - 75 Gew.-% Polyolefinkomponente, 2 - 10 Gew.-% Styrol/Butadien-Blockcopolymer und 10 - 40 Gew.-% Talk verwendet. Als geeignete Füllstoffe kommen verschiedene Verbindungen in Frage, u. a. Talk und Kreide, wobei Talk als besonders bevorzugt genannt wird (Seite 7, Zeilen 9 - 10).

- 3.1 Der anhängige Anspruch 1 enthält sowohl reine Produktmerkmale (die Mengenbereiche) als auch Herstellungsmerkmale (das Vormischen der Komponente B mit Kreide und das Mischen unter Aufschmelzen der Komponenten A, B und C).

Bezüglich der Mengenbereiche hat sich die Beschwerdeführerin trotz ausdrücklicher Aufforderung seitens der Kammer in ihrem der Ladung beiliegenden Zwischenbescheid vom 29. November 1995 nicht geäußert; sie stützte sich für die Neuheit lediglich auf eine abweichende Herstellung der Formmasse, insbesondere das Vormischen der Kreide mit Komponente B. Die Kammer sieht somit keinen Anlaß die Richtigkeit der diesbezüglichen Analyse der Prüfungsabteilung, noch ihre Schlußfolgerung, daß die beanspruchten Mengenbereiche bereits aus D1 und D2 bekannt seien, anzuzweifeln. Daher könnten nur die Herstellungsmerkmale dazu dienen, die Neuheit des beanspruchten Gegenstands herzustellen.

- 3.2 Bei einem "Product-by-process"-Anspruch muß das Produkt als solches neu und erfinderisch sein, da er ja auf das Produkt selbst gerichtet ist (vgl. T 150/82, ABl. EPA 1984, 309). Deswegen ist in diesem Fall zu überprüfen, ob Unterschiede im Verfahren für die Herstellung der Mischung, wie sie sich aus der Anspruchsformulierung herleiten lassen, und zwar das Vormischen der Komponente B mit Kreide einerseits und das Mischen unter Aufschmelzen der Komponenten A, B und C andererseits, tatsächlich zu Unterschieden in der Mischung als solche führen.
- 3.2.1 Da das Mischen unter Aufschmelzen "in an sich bekannter Weise" (vgl. Anspruch 1) nicht als neues Merkmal einzustufen ist, was von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten wurde, bleibt nur das Vormischen der Kreide mit der Komponente B als möglicherweise neuheitsbegründendes Merkmal übrig.

- 3.2.2 Da weder D1 noch D2 bezüglich des Mischens der Polymerkomponenten mit dem Füllstoff nähere Angaben zu entnehmen sind, teilt die Kammer die Auffassung der Beschwerdeführerin, daß das Vormischen der Kreide mit der Komponente B, bevor die anderen Komponenten hinzugefügt werden, nicht vorbeschrieben ist. Es bleibt daher zu untersuchen, ob dieses nicht vorbeschriebene Herstellungsmerkmal auch zu einem neuen Erzeugnis führt.
- 3.2.3 Während der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin geltend gemacht, daß in der anspruchsgemäß hergestellten Mischung die Kreide sich hauptsächlich in der Komponente B befinde, wohingegen sich die Kreide bei den bekannten Mischungen gleichmäßig über die ganze Mischung verteile. Dieses Merkmal ist jedoch keineswegs dem Anspruch 1, weder direkt noch indirekt, das heißt weder als Produkt- noch als Herstellungsmerkmal, zu entnehmen. Anspruch 1 enthält keine Information über die Verteilung der Kreide über die unterschiedlichen Komponenten der Mischung. Auch reicht die bloße Angabe, die Kreide sei mit der Komponente B vorgemischt, nicht aus, einen solchen Unterschied darzustellen, da es, wie die Beschwerdeführerin auch selbst eingeräumt hat, wahrscheinlich ist, daß die Kreide sich bei längeren Mischzeiten auch über die anderen Komponenten verteilt. Auch eine Lagerung der Mischung während längerer Zeit dürfte zu einer gleichmäßigeren Verteilung der Kreide beitragen. Da Anspruch 1 keinerlei Angaben enthält, wie oder wie lange die Vormischung stattzufinden habe, oder daß sich die Kreide nur oder hauptsächlich in der Komponente B befinden solle, unterscheidet sich die beanspruchte Formmasse in diesem Sinne nicht vom Stand der Technik.

3.2.4 Die Beschwerdeführerin hat weiterhin, sowohl im schriftlichen als auch im mündlichen Verfahren, besondere Vorteile der Vormischung der Kreide mit der Komponente B geltend gemacht. Diese sind jedoch der Anmeldung nicht zu entnehmen. Die Vergleichsversuche in der Anmeldung (Seite 7, Tabelle) zeigen zwar eine bessere Lochkerbschlagzähigkeit sowie eine bessere Reißdehnung mit Kreide statt mit Talk als Füllstoff. Sie sind jedoch nicht dafür geeignet zu zeigen, wie sich der Herstellweg der Formmassen auf deren Eigenschaften auswirkt, insbesondere, ob das Vormischen der Kreide mit der Komponente B im Vergleich zum gleichzeitigen Mischen aller Komponenten, zu anderen oder sogar besseren Eigenschaften der ganzen Mischung führt. Obwohl die Beschwerdeführerin im genannten Zwischenbescheid der Beschwerdekammer (Seiten 1/2, überleitender Absatz) auf diese Problematik hingewiesen wurde, hat sie versäumt, andere, zu einem Vergleich mit dem Stand der Technik geeignete Beispiele einzureichen. Da bessere oder auch nur andere Eigenschaften der beanspruchten Mischung nicht nachgewiesen wurden, kann das Vormischen der Kreide mit der Komponente B kein unterscheidendes Produktmerkmal darstellen.

3.2.5 Auch ein Vorurteil gegen die Verwendung von Kreide, wie aufgrund der Offenbarung in D2, Seite 7, Zeilen 5 bis 10, von der Beschwerdeführerin vorgebracht wurde, ist nicht überzeugend dargetan worden. Diese Passage gibt eine Reihe von geeigneten Füllstoffen an, wobei u. a. Talk und Calciumcarbonat genannt werden. Daß Talk, ohne nähere Begründung, als bevorzugt angegeben wird, bedeutet jedoch nicht, daß von der Verwendung von Calciumcarbonat abgeraten wird.

3.2.6 Aus den obigen Gründen ist der Anmeldegegenstand, wie er im Anspruch 1 formuliert wurde, nicht neu und dem Hauptantrag kann somit nicht stattgegeben werden.

Hilfsanträge

4. Die Beschwerdeführerin hat während des Beschwerdeverfahrens keine Argumente bezüglich der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit der Ansprüche des ersten Hilfsantrags vorgebracht. Gegen den ersten Hilfsantrag hat die Kammer in dem genannten Zwischenbescheid verschiedene Einwände erhoben, zu denen sich die Beschwerdeführerin nicht geäußert hat. Da Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags sich im wesentlichen, insbesondere was die Vormischung der Kreide mit Komponente B betrifft, nicht vom Hauptantrag unterscheidet, treffen die für den Hauptantrag genannten Gründe (siehe Punkt 3) auch in diesem Fall zu.
5. Im zweiten Hilfsantrag, eingereicht während der mündlichen Verhandlung, ist das Füllmittel als "Kreide (feinteiliges Calciumcarbonat)" statt als "feinteiliges Calciumcarbonat (Kreide)" wie im Hauptantrag definiert. Dieser Hilfsantrag unterscheidet sich somit sachlich nicht vom Hauptantrag, so daß die gleichen Gründe wie für den Hauptantrag Geltung haben.
6. Aus den obigen Gründen kann den beiden Hilfsanträgen nicht stattgegeben werden.

Rückzahlung der Beschwerdegebühr

7. Da keinem der Anträge stattgegeben wird, kann schon aus diesem Grund der damit verknüpfte Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ nicht gewährt werden.

Die Beschwerdeführerin rügt, daß die Prüfungsabteilung in ihrem Bescheid vom 11. Februar 1992 keine Neuheitseinwände gegen den abhängigen ursprünglichen Anspruch 2 erhoben habe, so daß der neu eingereichte Anspruch 1, der eine Kombination der ursprünglichen Ansprüche 1 und 2 darstelle, vor der Zurückweisung nicht beanstandet worden sei. Sie macht deshalb eine Verletzung des rechtlichen Gehörs und somit einen Verfahrensfehler geltend. Diese Rüge schlägt jedoch fehl. Die Prüfungsabteilung hat in ihrem Bescheid vom 11. Februar 1992, wie aus dessen Punkten 2 und 6 hervorgeht, die Nichtneuheit des ursprünglichen Anspruchs 2 sehr wohl angesprochen. In Punkt 6 heißt es wörtlich: "... sind die Ansprüche 1 und 2 neuheitsschädlich vorbeschrieben." Die Prüfungsabteilung hat somit den Neuheitseinwand bezüglich dieser beiden Ansprüche eindeutig angegeben und der Anmelderin hätte aufgrund der Abhängigkeit von Anspruch 2 klar sein sollen, daß auch eine Kombination der beiden Ansprüche nicht neu sein könnte. Da die Anmelderin die Gelegenheit hatte, sich zu den Einwänden der Prüfungsabteilung zu äußern, erfolgte die Zurückweisung nicht ohne rechtliches Gehör (Artikel 113 EPÜ) und deswegen liegt kein wesentlicher Verfahrensfehler im Sinne von Regel 67 EPÜ vor. Auch aus diesem Grund wäre eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht gewährbar.

8. Angesichts der vorstehenden Erwägungen zum Verfahrensablauf und der klaren entscheidungsreifen Sach- und Rechtslage, sieht die Kammer keine Veranlassung die Sache an die

Vorinstanz zurückzuverweisen. Auch der diesbezügliche Antrag muß daher zurückgewiesen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

E. Görgmaier

C. Gérardin