

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 18. Juni 2009**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1855/06 - 3.3.07

**Anmeldenummer:** 97119307.3

**Veröffentlichungsnummer:** 0843031

**IPC:** D01F 1/10

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zum Schutz von Elastan-Fasern

**Patentinhaber:**

BAYER AG

**Einsprechender:**

Maren Meyer

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 53 c), 67, 68

EPÜ R. 22, 85

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

EPÜ Art. 54, 64, 72

EPÜ R. 20, 61

**Schlagwort:**

"Rechtsübergang des Patents"

"Erlöschen des Patents - nicht feststellbar"

"Neue Verwendung eines bekannten Stoffes (verneint)"

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0001/83, G 0002/88, G 0006/88, J 0026/95, T 0279/93,

T 0292/04

**Orientierungssatz:**

1) Wenn eine angebliche neue Verwendung zweifellos eine nichtmedizinische Verwendung betrifft, kann die Neuheit der Verwendung einer bekannten Verbindung zur bekannten Herstellung eines bekannten Produktes nicht von einer neuen Eigenschaft des erzeugten Produktes abgeleitet werden. In so einem Fall ist die Verwendung einer Verbindung zur Herstellung eines Produktes als ein Herstellungsverfahren des Produktes durch die Verbindung zu interpretieren und sie kann nur als neu betrachtet werden, wenn das Herstellungsverfahren als solches nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Um G 2/88 und G 6/88 zu entsprechen, müsste dann die beanspruchte Verwendung sich auf eine neue Form des Ausnützens der neu erkannten Eigenschaft beziehen, und nicht bloß auf die Herstellung eines Produktes, das diese Eigenschaft besitzt (siehe Punkt 5.3).

2) Wenn der genannte Zweck der Verwendung sich nur auf die Verbesserung einer schon bekannten Eigenschaft eines herzustellenden Produktes bezieht, kann auch nicht von einer neuen technischen Aktivität im Sinne von G 2/88 und G 6/88 ausgegangen werden, wenn der Anspruch nicht verlangt, dass diese Verbesserung in irgendeiner Form ausgenutzt wird. Die Erkenntnis, dass ein bekanntes Produkt eine gewisse Eigenschaft aufweist, stellt lediglich eine Entdeckung dar (T 279/93 folgend), die die Neuheit des Verwendungsanspruchs nicht begründen kann. Um daraus eine patentierbare Erfindung zu machen und die Merkmale einer neuen technischen Wirkung gemäß G 2/88 und G 6/88 abzuleiten, müsste die anspruchsgemäße Verwendung eine neue Verwendung des erzeugten Produkts sein, die sich die Entdeckung, dass eine Eigenschaft verbessert ist, für einen neuen technischen Zweck zu Nutze macht (siehe Punkt 6.).

3) Wo es sich bei der behaupteten neuen Wirkung allenfalls um die Erkenntnis einer Verbesserung einer schon bekannten Eigenschaft eines Produkts handelt, und nicht um die erste Erkenntnis einer bisher unbekanntem Eigenschaft dieses Produkts, ist ein gemäß G 2/88 und G 6/88 formulierter Verwendungsanspruch auf jede Benützung dieser Verbesserung erst recht nicht geeignet, den beanspruchten Gegenstand vom Stand der Technik klar abzugrenzen. In so einem Fall, genügt es nicht den Anspruch bloß vage auf eine nicht weiter bestimmte Verwendung der verbesserten Eigenschaft zu richten, sondern die Verwendung sollte im Anspruch präzisiert werden, so dass klar ersichtlich ist, was die Verwendung beinhaltet und dass sie neu ist (siehe Punkt 7.).



Aktenzeichen: T 1855/06 - 3.3.07

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07  
vom 18. Juni 2009

**Beschwerdeführerin:** Maren Meyer  
(Einsprechende) Lünzenerstr. 20  
27383 Scheessel (DE)

**Vertreter:** Goddar, Heinz J.  
Forrester & Boehmert  
Pettenkoferstrasse 20-22  
80336 München (DE)

**Beschwerdegegnerin:** BAYER AG  
(Patentinhaberin) 51368 Leverkusen (DE)

**Vertreter:** -

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 13. Oktober 2006 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0843031 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

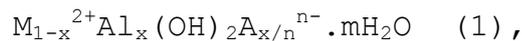
**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** S. Perryman  
**Mitglieder:** D. Semino  
G. Santavicca

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Einsprechenden (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der Einspruch gegen das europäische Patent 0 843 031 (Anmeldenummer 97 119 307.3) zurückgewiesen wurde. Der Entscheidung lag die erteilte Fassung zu Grunde. Erteilter Anspruch 1 hatte folgenden Wortlaut:

"Verwendung von fein zerteiltem Hydrotalcit und/oder anderen basischen Metall-Aluminium-Hydroxy-Verbindungen, mit einem mittleren Durchmesser (Zahlenmittel) der Korngröße von kleiner 10  $\mu\text{m}$  der allgemeinen Formel (1)



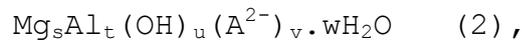
wobei

$M^{2+}$  für Magnesium oder Zink, insbesondere Magnesium steht,

$A^{n-}$  ein Anion mit der Valenzzahl aus der Reihe  $OH^-$ ,  $F^-$ ,  $Cl^-$ ,  $Br^-$ ,  $CO_3^{2-}$ ,  $SO_4^{2-}$ ,  $HPO_4^{2-}$ , Silikat, Acetat oder Oxalat, insbesondere  $CO_3^{2-}$  ist,

$0 < x \leq 0,5$ , und  $0 \leq m < 1$  ist,

oder der Formel (2)



wobei

s eine Zahl von 1 bis 15,

t eine Zahl von 1 bis 8,

u eine Zahl von 1 bis 40,

w eine Zahl von 0 bis 20 und

v eine Zahl von 1 bis 5 ist und

$A^{2-}$  ein Anion aus der Reihe  $CO_3^{2-}$ ,  $SO_4^{2-}$ ,  $HPO_4^{2-}$ , Silikat oder Oxalat, insbesondere  $CO_3^{2-}$  ist,

als Zusatz zu Polyurethan in einer Menge von 0,05 bis 30 Gew.-%, insbesondere 0,05 bis 15 Gew.-%, besonders

bevorzugt von 0,1 bis 5 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt von 0,3 bis 4 Gew.-%, bezogen auf das Polymere, zur Herstellung von Elastanfasern mit erhöhter Beständigkeit gegen halogenierte, teilhalogenierte oder nicht halogenierte Kohlenwasserstoffe."

II. Gegen die Erteilung des obigen Patentes wurde Einspruch eingelegt, mit dem Antrag, das Patent wegen fehlender Neuheit und mangelnder erfinderischen Tätigkeit in vollem Umfang zu widerrufen (Artikel 100 (a) EPÜ). Die Entscheidung war unter anderem auf folgenden Stand der Technik gestützt:

D1: JP-A-03 292 364 (Zusammenfassung und englische Übersetzung der Beschreibung und der Ansprüche)

D2: EP-A-0 558 758

D6: Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, Band 6, Seiten 732 bis 755, John Wiley & Sons, Inc., 1986

D7: P.-A. Koch, "Faserstoff-Tabellen, Elastanfasern", 2. Ausgabe, 1995, Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen

III. In der angefochtenen Entscheidung wurde im wesentlichen folgendes ausgeführt:

a) Aus den Dokumenten D1 und D2 sei die Verwendung von Hydrotalciten oder von anderen basischen Metall-Aluminium-Hydroxy-Verbindungen in einer Menge von 0,1 bis 10 Gew.-%, bezogen auf den Polyurethananteil, zur Erhöhung der Beständigkeit elastischer Polyurethanfasern gegenüber Chlor-haltigen wässrigen Systemen bekannt. Die Hydrotalcitpartikel hätten eine Teilchengröße von maximal 1 µm (D1) oder zwischen 10

und 1 µm (D2). In D1 und D2 sei hingegen nicht die Verwendung von fein zerteiltem Hydrotalcit zur Stabilisierung von Polyurethanfasern gegenüber chemischen Reinigungsmitteln beschrieben.

Der Gegenstand der Erfindung gemäß dem Streitpatent falle unter die Definition der zweiten nichtmedizinischen Verwendung, nämlich die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck, der auf einer technischen Wirkung beruhe. Auf die Entscheidungen der großen Beschwerdekammer G 2/88 (ABl. EPA 1990, 93) und G 6/88 (ABl. EPA 1990, 114) werde verwiesen. Hiernach werde das Verwendungspatent nicht für die Mittel zur Realisierung der Verwendung sondern für die unbekannte Verwendung von fein zerteiltem Hydrotalcit zur Erhöhung der Stabilität von Polyurethanfasern gegenüber chemischen Reinigungsmitteln selbst erteilt, da sie ein technisches Merkmal der Erfindung darstelle. Die beanspruchte Erfindung sei neu, da sich die technische Lehre im Patent (Schutz von elastischen Polyurethanfasern gegen die Zerstörung oder den Abbau durch chemische Reinigungsmittel auf der Basis von Kohlenwasserstoffen) von der in den Entgegenhaltungen D1 und D2 (Schutz von elastischen Polyurethanfasern gegen die Zerstörung oder den Abbau durch wässrige Chlor-haltige Lösungen) unterscheide und die erfindungsgemäße Verwendung unbekannt gewesen sei.

- b) Aus dem anerkannten unterscheidenden Merkmal folge auch eine erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des erteilten Anspruchs 1, weil der verfügbare Stand der Technik keinen Hinweis enthalte, Hydrotalcit zum Schutz von Polyurethanfasern gegenüber der Zerstörung

durch chemische Reinigungsmittel zu verwenden.  
Insbesondere sei eine Übertragung der Erkenntnisse von wässrigen Systemen auf Kohlenwasserstoff-basierte Systemen aufgrund der unterschiedlichen Abbauprodukte nicht möglich.

- IV. Am 13. Dezember 2006 legte die Einsprechende Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, deren Gebühr am 14. Dezember 2006 entrichtet wurde. Die Beschwerdebegründung, die auch einen Versuchsbericht enthielt, wurde am 13. Februar 2007 eingereicht.
- V. Im Bescheid vom 25. März 2009, welcher als Anlage zur Ladung für eine mündliche Verhandlung diente, nahm die Beschwerdekammer zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit Stellung und wies unter anderem darauf hin, dass das Vorliegen einer technischen Wirkung gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik im vorliegenden Fall von besonderer Bedeutung sei, da sie ein Merkmal der beanspruchten Erfindung definiere und zwar das Merkmal, das als unterscheidendes Merkmal in der angefochtenen Entscheidung betrachtet wurde. Sollte keine Verbesserung belegbar sein, könnte sogar die Neuheit in Frage gestellt werden.
- VI. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) äußerte sich nicht schriftlich im Beschwerdeverfahren in der Sache. Mit Brief vom 06. April 2009 teilte sie zwar mit, dass das Patent angeblich auf eine neue Inhaberin übertragen worden sei, ein Antrag auf Rechtsübergang gemäß Regel 22 EPÜ wurde aber nicht eingereicht. Der Vertreter der angeblichen neuen Inhaberin, dem die Anlage und Ladung zur mündlichen Verhandlung und die

darauffolgenden Unterlagen zur Kenntnisnahme geschickt wurden, äußerte sich im Beschwerdeverfahren nicht.

- VII. Mit Brief vom 25. Mai 2009 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass das Patent in allen Vertragsstaaten außer Italien wegen Nicht-Zahlung der Jahresgebühren erloschen sei, wobei für Italien eigentlich keine offizielle Information vorlag, und beantragte eine Vertagung der vorgesehenen mündlichen Verhandlung.
- VIII. Die Beschwerdekammer sah keinen Grund, den mitgeteilten Termin für die mündliche Verhandlung zu verschieben. Somit fand die mündliche Verhandlung wie geplant am 18. Juni 2009 statt, und zwar in der Abwesenheit der Beschwerdegegnerin (Regel 115(2) EPÜ).
- IX. Die Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden:
- a) Verwendungsanspruch 1 des Streitpatentes definiere eine technische Wirkung von fein zerteiltem Hydrotalcit in durch dessen Zusatz hergestellten Elastanfasern. Aus den Druckschriften D6 und D7 sei bekannt, dass Elastanfasern gegenüber Zerstörung oder Abbau durch Kohlenwasserstoff-basierte chemische Reinigungsmittel, insbesondere gegenüber Perchlorethylen, beständig seien. Es bestehe daher überhaupt kein technischer Grund, die Beständigkeit von Elastanfasern gegenüber Kohlenwasserstoff-basierten Lösungsmitteln zu verbessern. Zum Beleg werde ein Versuchsbericht eingereicht, bei dem eine Gruppe von Elastanfasern ohne Hydrotalcit und eine andere Gruppe von Hydrotalcit enthaltenden Elastanfasern untersucht wurden. Nach diesen

Ergebnissen sei kein signifikanter Unterschied zwischen den Heißreißzeiten von Elastanfasern erkennbar, die einerseits Hydrotalcit, andererseits kein Hydrotalcit enthielten. Der Effekt der Testtemperatur sei in den Versuchen viel stärker als der Effekt des Zusatzes des Hydrotalcites. Der Zusatz von Hydrotalcit verursache manchmal sogar eine Verschlechterung der Heißreißzeit. Eine Verbesserung der Beständigkeit durch den Zusatz von Hydrotalcit sei deshalb nicht vorhanden.

Da keine neue Wirkung vorhanden sei, könne die Neuheit der Verwendung des Anspruchs 1 gegenüber der Offenbarung in D1 und D2 durch das Merkmal "mit erhöhter Beständigkeit gegen halogenierte, teilhalogenierte oder nicht halogenierte Kohlenwasserstoffe" nicht anerkannt werden.

- b) Auch wenn die Neuheit anerkannt werden könne, sei die im Patent gestellte Aufgabe, ein Verfahren zum Schutz von Polyurethanfasern zur Verfügung zu stellen, bei dem Polyurethanfasern gegen eine Zerstörung oder einen Abbau durch chemische Reinigungsmittel stabilisiert würden, ohne Hydrotalcit-Zusatz schon gelöst. Die eigentliche Aufgabe sei daher die Bereitstellung von weiteren Elastanfasern. Anspruch 1 des Streitpatents kombiniere lediglich die Beständigkeit von Polyurethanfasern gegenüber Kohlenwasserstofflösungsmitteln nach den Druckschriften D6 und D7 mit der bekannten Verwendung von Hydrotalcit als Zusatzmittel zu Polyurethanfasern nach D1 und D2 und beruhe daher gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- c) Auf Befragung durch die Kammer, ob die Formulierung des Anspruchs 1 als Verwendung des fein zerteilten Hydrotalcits zur Herstellung von Elastanfasern mit erhöhter Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe unter die Definition der zweiten nichtmedizinischen Verwendung gemäß den Entscheidungen G 2/88 (*supra*) und G 6/88 (*supra*) falle, erwiderte die Beschwerdeführerin, dass die Verwendung des Hydrotalcits als Zusatz in der Herstellung von Elastanfasern keine direkte Verwendung sei, dass die erhöhte Beständigkeit keine neue Eigenschaft sei und dass keine Wirkung von Hydrotalcit im gesamten beanspruchten Bereich bestehe.
- X. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patentbesitzes.
- XI. Die Beschwerdegegnerin stellte im schriftlichen Beschwerdeverfahren keinen Antrag und nahm an der mündlichen Verhandlung nicht teil.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

#### *Rechtsübergang*

2. Artikel 72 EPÜ bestimmt, dass die rechtsgeschäftliche Übertragung der europäischen Patentanmeldung schriftlich erfolgen muss und der Unterschrift der Vertragsparteien bedarf. Nach Regel 22 (1) EPÜ (vormals Regel 20 (1) EPÜ 1973) wird ein Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung auf Antrag eines Beteiligten in das

europäische Patentregister eingetragen, wenn er dem EPA durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird. Nach Regel 22 (2) EPÜ gilt der Antrag erst als gestellt wenn eine Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist. Regel 22 EPÜ ist gemäß Regel 85 EPÜ (vormals Regel 61 EPÜ 1973) auch auf einen Rechtsübergang des europäischen Patents während der Dauer des Einspruchsverfahrens anzuwenden.

- 2.1 Gemäß der Rechtsprechung (J 26/95, ABl. EPA 1999, 668) sind die Feststellung, ob dem EPA durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wurde, dass ein Rechtsübergang nach Regel 22 EPÜ stattgefunden hat, und dessen Eintragung in das Register Sache des zuständigen Organs der ersten Instanz. Somit kann im Beschwerdeverfahren erst dann ein anderer Beteiligter an die Stelle der ursprünglichen Anmelderin oder Patentinhaberin treten, wenn das zuständige Organ der ersten Instanz die Eintragung vorgenommen hat oder wenn ein eindeutiger Nachweis des Übergangs vorliegt.
- 2.2 Im vorliegenden Fall wurde keine Eintragung durch die erste Instanz vorgenommen, und der Akte nach auch kein Antrag gestellt und keine Verwaltungsgebühr entrichtet. Auch kein eindeutiger Nachweis des Übergangs wurde vorgelegt, da die Mitteilung von 06. April 2009 nicht als ein solcher eindeutiger Nachweis des Übergangs angesehen werden kann. Deshalb ist im Beschwerdeverfahren die ursprüngliche Anmelderin und Patentinhaberin als Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin zu betrachten.

### *Erlöschen des Patentes*

3. Die Kammer war nicht imstande festzustellen, ob das Streitpatent in allen benannten Vertragsstaaten (AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, NL, PT, SE) erloschen ist. Insbesondere ist solche Information nicht vom Patentregister ableitbar, wobei das Register nach den durch die Vertragsstaaten gelieferten Daten nur zeigt, dass das Patent in AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IE, LI, NL, PT, SE erloschen ist. Außerdem, nach Artikel 68 EPÜ gelten die in den Artikeln 64 und 67 EPÜ vorgesehenen Wirkungen der europäischen Patentanmeldung und des darauf erteilten Patentes in dem Umfang, in dem das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen worden ist, als von Anfang an nicht eingetreten, sodass es im berechtigten Interesse der Beschwerdeführerin liegt, dass das Beschwerdeverfahren fortgesetzt wird. Da keine Rücknahme der Beschwerde seitens der Einsprechenden und Beschwerdeführerin vorliegt, muss das Beschwerdeverfahren fortgesetzt werden.

### *Neuheit*

4. Erteilter Anspruch 1 betrifft die Verwendung von fein zerteiltem Hydrotalcit und/oder anderen basischen Metall-Aluminium-Hydroxy-Verbindungen als Zusatz zu Polyurethan zur Herstellung von Elastanfasern mit erhöhter Beständigkeit gegen halogenierte, teilhalogenierte oder nicht halogenierte Kohlenwasserstoffe. In der angefochtenen Entscheidung war die Einspruchsabteilung der Meinung, dass der Gegenstand der Erfindung gemäß Anspruch 1 des Streitpatents unter die Definition einer zweiten nichtmedizinischen Verwendung, nämlich die Verwendung

eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck, der auf einer technischen Wirkung beruhe im Sinne der Entscheidungen G 2/88 (*supra*) und G 6/88 (*supra*), falle. Die Kammer kann sich schon wegen der Formulierung des Anspruchs 1 dieser Meinung nicht anschließen, siehe unten Punkte 5 bis 7. In Anbetracht der angefochtenen Entscheidung und der Ausführungen der Parteien wird die Kammer aber als erstes entscheiden, ob hier für die Breite des Anspruchs überhaupt von einer technischen Wirkung ausgegangen werden kann, die als technisches Merkmal nicht früher der Öffentlichkeit schon zugänglich gemacht worden ist.

- 4.1 Dokument D1 (in der englischen Übersetzung) offenbart eine Polyurethanzusammensetzung, die Hydrotalcit mit einem mittleren Partikeldurchmesser von 1 µm oder kleiner in einer Menge von 0.1 bis 10 Gewicht %, bezogen auf das Polyurethan, enthält (Anspruch 1). Das Hydrotalcit kann eine Verbindung gemäß Formel (2) des erteilten Anspruchs 1 sein (Seite 3, Zeile 16 bis Seite 4, Zeile 3 und Beispiele). Aus der Polyurethanzusammensetzung werden elastische Fasern hergestellt (Seite 7, Zeilen 1-5 und Beispiele). Die in D1 verwendeten Polyurethane sind segmentierte Polyurethane (Seite 6, Zeilen 6-13 und Beispiele), die gemäß dem Streitpatent (Absatz [0037]) als Elastan-Faser-Grundstoff dienen und auch der Definition von Elastan-Faser-Grundstoff in D7 (Punkt 1) entsprechen, sodass die in D1 erzeugten elastischen Fasern als Elastanfasern im Sinne des Streitpatents zu betrachten sind. Diese Tatsache wurde von den Parteien nicht bestritten und ist auch durch den Zusatz von Hydrotalcit nicht geändert (Absatz [0036] im Streitpatent).

- 4.2 Eine Hydrotalcit enthaltende Polyurethanzusammensetzung wird auch im Dokument D2 offenbart (Anspruch 1). Das Hydrotalcit, das eine Verbindung gemäß Formel (2) des erteilten Anspruchs 1 sein kann (Seite 3, Zeilen 18-37), hat einen mittleren Partikeldurchmesser von 10 µm oder kleiner (Anspruch 2) und ist in einer Menge von 0.1 bis 10 Gewicht %, bezogen auf das Polyurethan, in der Zusammensetzung enthalten (Anspruch 1). Aus der Polyurethanzusammensetzung werden elastische Fasern hergestellt (Seite 2, Zeilen 3-4 und 8-12; Seite 4, Zeilen 30-39 und Beispiele), welche als Elastanfasern zu betrachten sind (D7, Punkt 1).
- 4.3 D1 und D2 offenbaren daher die Verwendung von Hydrotalcit und/oder ähnlichen Verbindungen zur Herstellung von Elastanfasern gemäß Anspruch 1, wobei in den beiden Dokumenten in Vergleich zu Anspruch 1 nur die Information fehlt, dass die hergestellten Fasern eine erhöhte Beständigkeit gegen halogenierte, teilhalogenierte oder nicht halogenierte Kohlenwasserstoffe aufweisen.
- 4.4 Die Handbücher D6 (Seite 750, zweiten vollen Absatz) und D7 (Absatz 5.5) belegen, dass es dem Fachmann schon bekannt war, dass Elastanfasern gegenüber Zerstörung oder Abbau durch Kohlenwasserstoff-basierte chemische Reinigungsmittel, insbesondere gegenüber Perchlorethylen, beständig waren. Wenn hier überhaupt eine neue Wirkung anerkannt werden könnte, kann diese daher nur in einer Erhöhung oder Verbesserung der Beständigkeit liegen. Entgegen der Tatsachenlage in den den Entscheidungen G 2/88 (*supra*) und G 6/88 (*supra*) zugrunde liegenden Fällen, ist hier keine neue Eigenschaft vorhanden, die

bisher unerkant geblieben war, sondern allenfalls bloß eine Verbesserung einer bekannten Eigenschaft.

- 4.5 Im Anspruch 1 wird zwar ganz allgemein eine erhöhte Beständigkeit gegen halogenierte, teilhalogenierte oder nicht halogenierte Kohlenwasserstoffe genannt, aber weder im Anspruch selbst, noch in der Beschreibung wird diese Eigenschaft näher definiert. Die einzigen Messungen, die in den Beispielen genannt werden, betreffen die Heißreißzeit unter bestimmten Bedingungen, aber auch diese Eigenschaft wird nicht als eine direkte Definition der Beständigkeit angegeben. In der Literatur hat aber der Begriff "Beständigkeit" eine viel breitere Bedeutung, die sich sowohl auf chemische als auch auf mechanische Eigenschaften beziehen kann und sowohl bei niedrigen als auch bei höheren Temperaturen mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen gemessen werden kann, sodass der im Anspruch verwendete Ausdruck nur in seiner breitesten Bedeutung als irgendeine Beständigkeit der Fasern gegen die bestimmten Kohlenwasserstoffe interpretiert werden kann.
- 4.6 Auch wenn die Heißreißzeit, die das Streitpatent selbst als einziges Kriterium wählte, um eine Verbesserung der Eigenschaften der Elastanfasern zu belegen, als Maßstab der "Beständigkeit" akzeptiert wird, zeigen die im Patent enthaltenden Beispiele nur eine Verbesserung dieses Parameters für einen spezifischen chlorierten Kohlenwasserstoff (Tetrachlorethylen) in bestimmten Mengen unter bestimmten Behandlungs- und Temperaturbedingungen. Darüber hinaus belegte der eingereichte Versuchsbericht der Beschwerdeführerin, bei dem eine Gruppe von Elastanfasern ohne Hydrotalcit und eine andere Gruppe von Hydrotalcit enthaltenden

Elastanfasern untersucht wurden, dass nach diesem selben Kriterium kein signifikanter Unterschied zwischen den Heißreißzeiten von Elastanfasern, die einerseits Hydrotalcit, andererseits kein Hydrotalcit enthielten, erkennbar sei. Der Effekt der Testtemperatur sei in den Versuchen der Beschwerdeführerin viel stärker als der Effekt des Zusatzes des Hydrotalcits und der Zusatz von Hydrotalcit führte manchmal sogar zu einer Verschlechterung der Heißreißzeit. Aus diesen Gründen kann die Kammer nur schließen, dass eine Verbesserung der Beständigkeit im gesamten beanspruchten Bereich durch den Zusatz von Hydrotalcit weder belegt noch plausibel sei.

- 4.7 Da von einer Verbesserung der Beständigkeit nicht ausgegangen werden kann, können die Worte "zur Herstellung von Elastanfasern mit erhöhter Beständigkeit gegen halogenierte, teilhalogenierte oder nicht halogenierte Kohlenwasserstoffe" in Anspruch 1 nicht als unterscheidendes Merkmal im Sinne der G 2/88 (*supra*) und G 6/88 (*supra*) betrachtet werden. Der Gegenstand des Anspruchs ist daher durch D1 und D2 neuheitsschädlich vorweggenommen. Schon aus diesem Grund muss der Beschwerde stattgegeben und das Patent widerrufen werden.

#### *Anspruchsformulierung*

5. Der Vollständigkeit halber, damit nicht der Eindruck entsteht, dass die Anspruchsformulierung von Anspruch 1 von der Kammer als akzeptabel angesehen wird, wird noch folgendes bemerkt.

- 5.1 Die Entscheidungen G 2/88 (*supra*) und G 6/88 (*supra*) beziehen sich auf die Neuheit von zweiten

nichtmedizinischen Verwendungen, und betreffen Ansprüche, die auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck gerichtet sind. Im vorliegenden Fall ist aber dieser Zweck als die Herstellung von Elastanfasern mit einer bestimmten Eigenschaft (erhöhter Beständigkeit gegen halogenierte, teilhalogenierte oder nicht halogenierte Kohlenwasserstoffe) formuliert, sodass die Formulierung des Anspruchs 1 eher der in der Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60) vorgeschlagenen "schweizerischen Anspruchsform" entspricht, die im Falle einer neuen zweiten medizinischen Verwendung als angemessen betrachtet worden ist.

- 5.2 In G 1/83 (*supra*) sind die in der schweizerischen Anspruchsform formulierten Verwendungsansprüche nur in dem besonderen Fall als neu erachtet worden, dass der beabsichtigte Zweck der Herstellung des Produktes in seiner anschließenden Verwendung zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder in einem Diagnostizierverfahren besteht. Diese Ausnahme war vorgesehen, um einen Ausgleich für die sich aus Artikel 52 (4) EPÜ 1973 (vgl. jetzt Artikel 53 c) EPÜ 2000) ergebende Beschränkung des Patentschutzes zu geben; so ein Ausgleich ist in anderen Bereichen nicht notwendig.
- 5.3 Wenn, wie im vorliegenden Fall, die angebliche neue Verwendung zweifellos eine nichtmedizinische Verwendung betrifft, kann die Neuheit der Verwendung der bekannten Verbindung zur bekannten Herstellung eines bekannten Produktes nicht von einer neuen Eigenschaft des erzeugten Produktes abgeleitet werden. In so einem Fall ist die Verwendung einer Verbindung zur Herstellung

eines Produktes als ein Herstellungsverfahren des Produktes durch die Verbindung zu interpretieren und sie kann nur als neu betrachtet werden, wenn das Herstellungsverfahren als solches nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, was für erteilten Anspruch 1 angesichts der Offenbarung in den Dokumenten D1 und D2 nicht der Fall ist. Um überhaupt G 2/88 (*supra*) und G 6/88 (*supra*) zu entsprechen, müsste dann die beanspruchte Verwendung sich auf eine neue Form des Ausnützens der neu erkannten Eigenschaft beziehen, und nicht bloß auf die Herstellung eines Produktes, das diese Eigenschaft besitzt.

- 5.4 Die Kammer schließt sich damit der in T 292/04 vom 17. Oktober 2005, (siehe die Entscheidungsgründe 1 bis 8, insbesondere 3 und 7, zur Frage der Anerkennung einer neuen Verwendung) vertretenen Meinung an, dass für einen in der schweizerischen Anspruchsform abgefassten Verwendungsanspruch, der sowohl auf Verwendungen in den in Artikel 52 (4) EPÜ 1973 genannten Verfahren als auch auf Verwendungen in nicht unter diese Vorschrift fallenden Verfahren gerichtet ist, den Grundsätzen der Entscheidung G 1/83 (*supra*) zufolge, keine Neuheit ergebe, soweit der Anspruch sich auf eine Verwendung eines bekannten Stoffs zur bekannten Herstellung eines bekannten Produktes für einen nichtmedizinischen Zweck beziehe. Dies gilt erst recht im vorliegenden Fall, wo von medizinischen Verwendungen nicht die Rede ist.
6. Es ist weiters zu bemerken, dass die Kammer der Meinung ist, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 auch deshalb als nicht neu zu betrachten wäre, da anders als in den Fällen gemäß G 2/88 (*supra*) und G 6/88 (*supra*) der Zweck wie formuliert ("zur Erhöhung der Beständigkeit gegen

halogenierte, teilhalogenierte oder nicht halogenierte Kohlenwasserstoffe") sich nicht auf eine neue technische Aktivität, die von der bekannten unterscheidbar ist, bezieht, sondern dieser Zweck ist nur auf die durch den Zusatz von Hydrotalcit erreichbare Verbesserung einer Eigenschaft der Elastanfasern gerichtet. Der Anspruch verlangt nicht, dass diese Verbesserung in irgendeiner Form ausgenutzt wird. Es handelt sich hier also nur um die Erkenntnis, dass ein bekanntes Produkt eine gewisse Eigenschaft aufweist. So eine Erkenntnis stellt aber lediglich eine Entdeckung dar (vgl. T 279/93 vom 12. Dezember 1996, siehe insbesondere den Entscheidungsgrund 5.4). Um daraus eine patentierbare Erfindung zu machen und die Merkmale einer neuen technischen Wirkung gemäß G 2/88 (*supra*) und G 6/88 (*supra*) abzuleiten, müsste die anspruchsgemäße Verwendung eine neue Verwendung des Erzeugnisses sein, die sich die Entdeckung, dass die Beständigkeit gegen halogenierte, teilhalogenierte oder nicht halogenierte Kohlenwasserstoffe erhöht ist, für einen neuen technischen Zweck zu Nutze macht. Im vorliegenden Fall kommt jedoch keine solche neue Verwendung im Anspruch 1 zum Ausdruck, sodass die bloße Entdeckung einer Verbesserung einer Produkteigenschaft nicht die Neuheit des Verwendungsanspruchs begründen kann.

7. Letztlich würde die Kammer bemerken, dass in einem Fall wie diesem, wo es sich bei der behaupteten neuen Wirkung allenfalls um **die Erkenntnis einer Verbesserung einer schon bekannten Eigenschaft** eines Produktes handelt, und nicht um die erste Erkenntnis einer bisher unbekanntem Eigenschaft dieses Produktes, ein gemäß G 2/88 (*supra*) und G 6/88 (*supra*) formulierter Verwendungsanspruch auf jede Benützung dieser Verbesserung erst recht nicht

geeignet ist, den beanspruchten Gegenstand vom Stand der Technik klar abzugrenzen. In so einem Fall, genügt es nicht den Anspruch bloß vage auf eine nicht weiter bestimmte Verwendung der verbesserten Eigenschaft zu richten, sondern die Verwendung sollte im Anspruch präzisiert werden, so dass klar ersichtlich ist, was die Verwendung beinhaltet und dass sie neu ist.

### **Entscheidungsformel**

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

S. Fabiani

S. Perryman