

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 20. Mai 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0517/07 - 3.3.10

Anmeldenummer: 99965539.2

Veröffentlichungsnummer: 1144537

IPC: C09K 3/18

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Ultraphobe Oberfläche

Patentinhaber:

Qiagen GmbH

Einsprechender:

BASF SE

Stichwort:

Ultraphobe Oberfläche/QIAGEN

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Änderung (nicht zulässig) - Messwert aus einem Beispiel kann nicht als neuer Grenzwert eines Bereichs verallgemeinert werden"

Zitierte Entscheidungen:

T 0680/93

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0517/07 - 3.3.10

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 20. Mai 2010

Beschwerdeführer: BASF SE
(Einsprechender) Global Intellectual Property
GVX-C006
D-67056 Ludwigshafen (DE)

Vertreter: Sülling, Carsten
BASF SE
Global Intellectual Property
GVX-C006
D-67056 Ludwigshafen (DE)

Beschwerdegegner: Qiagen GmbH
(Patentinhaber) Qiagen Strasse 1
D-40724 Hilden (DE)

Vertreter: Wolff, Felix
Kutzenberger & Wolff
Patentanwaltssozietät
Theodor-Heuss-Ring 23
D-50668 Köln (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1144537 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 17. Januar 2007.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gryczka
Mitglieder: C. Komenda
D. S. Rogers

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde des Beschwerdeführers (Einsprechender) richtet sich gegen die am 17. Januar 2007 zur Post gegebene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit welcher das europäische Patent Nr. 1 144 537 in geänderter Fassung auf der Grundlage des damals geltenden Hilfsantrages I aufrechterhalten wurde.
- II. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das Streitpatent in seinem gesamten Umfang wegen mangelnder Ausführbarkeit (Artikel 100 b) EPÜ), mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ) angegriffen worden. Der angefochtenen Entscheidung lagen die Ansprüche 1 bis 25 zugrunde, deren unabhängiger Anspruch 1 lautete:

"1. Strukturierte Oberfläche mit ultraphoben Eigenschaften, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie eine Oberflächentopographie aufweist, bei der der Wert des Integrals einer Funktion S

$$S(\log f) = a(f) \cdot f \quad (1),$$

die einen Zusammenhang zwischen den Ortsfrequenzen f der einzelnen Fourierkomponenten und deren Amplituden $a(f)$ gibt, zwischen den Integrationsgrenzen $\log(f_1/\mu\text{m}^{-1}) = -3$ und $\log(f_2/\mu\text{m}^{-1}) = 3$, mindestens $0,5$ und $\leq 0,81$ beträgt und aus einem hydrophoben oder insbesondere oleophoben Material besteht oder mit einem hydrophoben oder insbesondere oleophoben Material beschichtet ist."

- III. In der angefochtenen Entscheidung wurde unter anderem festgestellt, dass die in Anspruch 1 vorgenommene Änderung, nämlich der Wert von 0,81 als neu hinzugefügte Obergrenze für das Integral der Funktion $S(\log f)$, durch Beispiel 1 der ursprünglichen Anmeldeunterlagen gestützt sei. Daher seien die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfüllt.
- IV. Der Beschwerdeführer hat vorgetragen, dass durch das Hinzufügen des Wertes von 0,81 erstmals eine Obergrenze in den ursprünglich nach oben offenen Bereich des Integrals der Funktion $S(\log f)$ eingeführt und damit ein neuer Wertebereich kreiert worden sei. Da der Wert von 0,81 ausschließlich in Beispiel 1 der ursprünglichen Anmeldeunterlagen zu entnehmen sei, das Beispiel aber eine spezifische Kombination der verwendeten Materialien darstelle, die durch spezifische Verfahrensschritte erhalten worden sei, sei der Wert des Integrals der Funktion $S(\log f)$ untrennbar mit dieser Merkmalskombination verbunden und könne nicht als isoliertes technisches Merkmal für alle anspruchsgemäßen Oberflächen und Materialien verallgemeinert werden.
- V. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) widersprach den Argumenten des Beschwerdeführers und verwies darauf, dass das technische Merkmal betreffend die Obergrenze des Integrals der Funktion $S(\log f)$ nicht an die jeweilige Oberfläche oder an deren Material gebunden sei, sondern unabhängig von Form und Größe der Erhebungen oder Vertiefungen der Oberfläche zu sehen sei und lediglich ein Maß für die Rauigkeit einer Oberfläche darstelle. Insofern sei eine Verallgemeinerung des explizit in Beispiel 1 genannten Wertes des Integrals

der Funktion $S(\log f)$ als Obergrenze für alle beanspruchten Oberflächen gerechtfertigt.

- VI. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streitpatentes.

Der Beschwerdegegner beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

- VII. Am 20. Mai 2010 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt, an deren Ende die Entscheidung verkündet wurde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Änderungen (Artikel 123(2) EPÜ)*
 - 2.1 In Anspruch 1 wurde der ursprünglich nach oben offene Bereich des Integrals der Funktion $S(\log f)$ durch Einführung eines Wertes von $\leq 0,81$ als Obergrenze beschränkt. Dieser Wert findet sich nur in Beispiel 1 der ursprünglichen Anmeldung. Es war zwischen den Parteien strittig, ob die Einführung des Wertes $\leq 0,81$ als Obergrenze des Integrals der Funktion $S(\log f)$ den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ genügt.
 - 2.2 Gemäß Artikel 123 (2) EPÜ darf eine europäische Patentanmeldung nicht in der Weise abgeändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Maßgeblich für die Beurteilung der Frage, ob durch eine Änderung ein Gegenstand hinzugefügt wird, der über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht, ist nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern, ob durch die Abänderung der Anspruch technische Informationen umfasst, die sich nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung ableiten lassen (siehe T 680/93, Punkt 2. der Entscheidungsgründe, nicht veröffentlicht im ABl. EPA).

- 2.3 Im vorliegenden Fall findet sich der Wert von 0,81 für das Integral der Funktion $S(\log f)$ ausschließlich in Beispiel 1. Dieses Beispiel bezieht sich auf ein ganz spezielles Substrat, nämlich $AlMg_3$, dessen Oberfläche in spezifischer Weise geätzt und mit Gold in einer spezifischen Dicke beschichtet wurde. Es war zwischen den Parteien unbestritten, dass die neu eingeführte Obergrenze in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen lediglich als isolierter Messwert in Beispiel 1 offenbart ist. Durch das Herausgreifen eines einzelnen Messwertes aus einem spezifischen Ausführungsbeispiel und die Verwendung dieses Einzelwertes als neue Obergrenze wird in Anspruch 1 ein neuer, nunmehr nach oben begrenzter Wertebereich für das Integral der Funktion $S(\log f)$ kreiert, der in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart ist. Der geänderte Anspruch umfasst somit technische Informationen, die sich nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung ableiten lassen, nämlich dass der Wert des Integrals der Funktion $S(\log f)$ für die Oberflächentopographie der beanspruchten Oberfläche nicht nur mindestens 0,5 betragen soll, sondern auch zwingend in den eingeschränkten Bereich von mindestens

0,5 bis $\leq 0,81$ fällt. Daher geht die vorgenommene Änderung des Anspruchs 1 über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen hinaus.

- 2.4 Der Beschwerdegegner argumentierte, dass das Merkmal betreffend den Bereich des Integrals der Funktion $S(\log f)$ lediglich den Grad der Rauigkeit angebe und, wie auf Seite 18, Zeilen 8 bis 10 der ursprünglichen Anmeldeunterlagen beschrieben, nicht an die jeweilige Oberfläche oder an deren Material gebunden ist, sondern unabhängig von Form und Größe der Erhebungen oder Vertiefungen der Oberfläche zu sehen ist. Daher sei eine Verallgemeinerung des explizit in Beispiel 1 genannten Wertes des Integrals der Funktion $S(\log f)$ als Obergrenze für alle beanspruchten Oberflächen und Materialien gerechtfertigt.

Indessen ist festzustellen, dass der für die Oberfläche des Materials in Beispiel 1 gemessene Wert von 0,81 das zwangsläufige Resultat der spezifischen Materialien und der spezifischen Verfahrensschritte des Beispiels 1 darstellt. Da dieser Wert untrennbar mit den Materialien und den einzelnen Verfahrensschritten des Beispiels 1 verknüpft ist, kann er nicht auf jede beliebige Oberfläche verallgemeinert werden, die mit beliebigen anderen Materialien durch beliebige Verfahrensschritte erhalten werden kann. Auch kann dieses Argument nicht den Mangel beheben, dass sich in den ursprünglichen Unterlagen keine Basis dafür findet, dass die Oberfläche jedweden Materials einen Wert des Integrals der Funktion $S(\log f)$ in einem begrenzten Bereich von 0,5 bis $\leq 0,81$ aufweisen soll.

Der geltende Anspruch 1 genügt daher nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka