

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 17. Juli 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0908/09 - 3.3.01
Anmeldenummer: 99927938.3
Veröffentlichungsnummer: 1102830
IPC: C10M 173/00
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Wassermischbares Kühlschmierstoff-Konzentrat

Patentinhaber:

Fuchs Petrolub AG

Einsprechender:

Rhenus Lub GmbH & Co. KG

Stichwort:

Kühlschmierstoff/FUCHS

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 87(1), 100(a), 111(1)
VOBK Art. 13(1)(3)

Schlagwort:

"Hauptantrag: Neuheit (nein)"
"1. Hilfsantrag: Erfindnerische Tätigkeit (nein) - naheliegende Alternative"
"2. und 3. Hilfsantrag - verspätet vorgelegt und nicht zugelassen"
"4. Hilfsantrag: Neuheit (ja)"
"Zurückverweisung an die erste Instanz auf Grundlage des 4. Hilfsantrags"

Zitierte Entscheidungen:

T 0197/86

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0908/09 - 3.3.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.01
vom 17. Juli 2012

Beschwerdeführer: Fuchs Petrolub AG
(Patentinhaber) Friesenheimer Strasse 17
D-68169 Mannheim (DE)

Vertreter: Schupfner, Georg U.
Müller Schupfner & Partner
Schellerdamm 19
D-21079 Hamburg (DE)

Beschwerdegegner: Rhenus Lub GmbH & Co. KG
(Einsprechender) Erkelenzer Strasse 36
D-41179 Mönchengladbach (DE)

Vertreter: Minderop, Ralph H.
COHAUSZ & FLORACK
Patent- und Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft
Postfach 10 18 30
D-40009 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 23. Februar
2009 zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 1102830 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden
ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ranguis
Mitglieder: C. M. Radke
C.-P. Brandt

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Patentinhaberin hat gegen die Entscheidung Beschwerde eingelegt, mit der die Einspruchsabteilung das europäische Patent Nr. 1 102 830 widerrufen hatte. In diesem Patent wird die Priorität der deutschen Patentanmeldung 198 33 894.5 vom 28. Juli 1999 beansprucht.
- II. Gegenstand des Patents ist ein wassermischbares Kühlschmierstoff-Konzentrat, das sich in wassergemischtem Zustand bei der spanenden oder spanlosen Metallbearbeitung verwenden lässt.
- III. Der Einspruch richtete sich gegen das Patent im gesamten Umfang und war gestützt auf Gründe gemäß Artikel 100(a) (Neuheit und erfinderische Tätigkeit), (b) und (c) EPÜ.
- IV. Im Einspruchsverfahren wurden unter Anderem die folgenden Dokumente zitiert:
- (E1) WO-A-99/23 281
 - (E5) US-A-4 176 076
 - (E6) US-A-3 969 236
 - (E7) US-A-4 022 713
 - (E8) Römpp Chemie Lexikon, 9. Auflage, Georg Thieme Verlag Stuttgart/DE, 1342-1343
 - (E19) "Patent Versuchsmatrix aus E1 gegen FES", eingereicht von der Patentinhaberin als Anlage zum Schreiben mit Datum vom 27. Oktober 2008, eine Seite

V. Die Einspruchsabteilung

- erachtete die Tatsache, dass das Patent nicht alle Messbedingungen für den pH-Wert offenbare, für keinen unter Artikel 83 EPÜ fallenden Mangel;
- beschloss, die durch das Merkmal "ethoxylierten Fettsäurealkanolamiden, propoxylierten Fettsäurealkanolamiden" geänderten Ansprüche erfüllten die Erforderniss von Artikel 123(2) EPÜ;
- hielt die Priorität des Streitpatents für wirksam;
- entschied, der Gegenstand der Ansprüche sei neu, da er sich von der Offenbarung des Dokuments (E1) dadurch unterscheide, dass die dort beschriebene Laurylethercarbonsäure keine ethoxylierte Fettsäure sei; und
- sah den Gegenstand der Ansprüche nicht für erfinderisch an, da kein überraschender Effekt belegt sei.

VI. Im Beschwerdeverfahren wurde zusätzlich das folgende Dokument eingereicht:

(E27) Vergleichsversuch, eingereicht von der Beschwerdeführerin per Telefax am 12. Juli 2012, drei Seiten.

VII. Der vorliegenden Entscheidung liegen die folgenden Patentansprüche zu Grunde:

Ansprüche 1-14 in der erteilten Fassung (Hauptantrag), sowie
Ansprüche 1-9 des 1. Hilfsantrags und
Ansprüche 1-6 des 4. Hilfsantrags,
jeweils eingereicht per Fax am 12. Juli 2012 mit dem Schreiben mit Datum vom 11. Juli 2012;

Ansprüche 1-8 des 2. Hilfsantrags und
Ansprüche 1-6 des 3. Hilfsantrags,
jeweils eingereicht während der mündlichen Verhandlung
am 17. Juli 2012.

a) Die unabhängigen Ansprüche des Hauptantrags lauten
wie folgt:

" 1. Wassermischbares Kühlschmierstoff-Konzentrat,
das natürliche oder synthetische Mineralöle,
Emulgatoren, Korrosionsschutzadditive,
Lösungsvermittler, Konservierungsstoffe,
Metallinhibitoren und andere übliche Additive enthält,
dadurch gekennzeichnet, dass es nach Verdünnung zu
einer 2 bis 25 gewichtsprozentigen wässrigen Lösung
einen pH-Wert zwischen 7,0 und 7,5 aufweist und
zusätzlich als Konservierungsstoff und
Korrosionsschutzadditiv eine Mischung enthaltend

a) wenigstens eine Verbindung ausgewählt aus der
Gruppe bestehend aus ethoxylierten Fettsäuren,
propoxylierten Fettsäuren, ethoxylierten
Fettsäurealkanolamiden, propoxylierten
Fettsäurealkanolamiden und Umsetzungsprodukten von
Borsäure und einem primären oder tertiären
Alkanolamin, sowie

b) wenigstens eine weitere Verbindung ausgewählt aus
der Gruppe bestehend aus Carbonsäureimiden,
Phosphorsäureestern, Thiadiazolen, Isothiazolinonen,
Imidazolen, Guanidinen, aromatischen Carbonsäuren,
3-Jod-2-propinyl-carbamat und
Methylolharnstoffderivaten

enthält."

"12. Kühlschmierstoffzusammensetzung, die natürliche oder synthetische Mineralöle, Wasser, Emulgatoren, Korrosionsschutzadditive, Lösungsvermittler, Konservierungsstoffe, Metallinhibitoren und andere übliche Additive enthält, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Zusammensetzung einen Wassergehalt zwischen 98 und 75 Gew.-% und einen pH-Wert zwischen 7,0 und 7,5 aufweist sowie zusätzlich als Konservierungsstoff und Korrosionsschutzadditiv eine Mischung enthaltend

a) wenigstens eine Verbindung ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus ethoxylierten Fettsäuren, propoxylierten Fettsäuren, ethoxylierten Fettsäurealkanolamiden, propoxylierten Fettsäurealkanolamiden und Umsetzungsprodukten von Borsäure und einem primären oder tertiären Alkanolamin, sowie

b) wenigstens eine weitere Verbindung ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carbonsäureimiden, Phosphorsäureestern, Thiadiazolen, Isothiazolinonen, Imidazolen, Guanidinen, aromatischen Carbonsäuren, 3-Jod-2-propinyl-carbamat und Methyloharnstoffderivaten

enthält."

"13. Verwendung des wassergemischten Kühlschmierstoff-Konzentrats nach einem der Ansprüche 1 bis 11 zur Herstellung einer Kühlschmierstofflösung, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Kühlschmierstoff-Konzentrat mit Wasser zu einer 2 bis 25

gewichtsprozentigen wässrigen Lösung verdünnt und der pH-Wert der Lösung auf 7,0 und 7,5 eingestellt wird."

- b) Die Ansprüche des 1. Hilfsantrags unterscheiden sich von denen des Hauptantrags (d.h. der erteilten Ansprüche), dadurch, dass
- "Imidazolen" in den Ansprüchen 1 bis 3 aus den Verbindungen der Gruppe b) gestrichen wurde, und
 - die Ansprüche 5-7, 12 und 14 gestrichen wurden.
- c) Die Ansprüche des 2. Hilfsantrags unterscheiden sich von denen des Hauptantrags (d.h. der erteilten Ansprüche), dadurch, dass
- "Carbonsäureimiden, Phosphorsäureestern, Thiadiazolen", "Imidazolen, Guanidinen", und "Methylolharnstoffderivaten" in den Ansprüchen 1 und 2 aus den Verbindungen der Gruppe b) gestrichen wurden, und
 - die Ansprüche 3, 5-7, 12 und 14 gestrichen wurden.
- d) Die Ansprüche des 3. Hilfsantrags unterscheiden sich von denen des Hauptantrags (d.h. der erteilten Ansprüche), dadurch, dass
- im Anspruch 1 "a) wenigstens eine Verbindung" bzw. "b) wenigstens eine weitere Verbindung" ersetzt wurden durch "a) eine Verbindung" bzw. "b) eine weitere Verbindung",
 - "Carbonsäureimiden, Phosphorsäureestern, Thiadiazolen", "Imidazolen, Guanidinen", und "Methylolharnstoffderivaten" im Anspruch 1 aus den Verbindungen der Gruppe b) gestrichen wurden, und
 - die Ansprüche 2-7, 12 und 14 gestrichen wurden.

- e) Die Ansprüche des 4. Hilfsantrags unterscheiden sich von denen des Hauptantrags (d.h. der erteilten Ansprüche), dadurch, dass
- im Anspruch 1 "a) wenigstens eine Verbindung" bzw. "b) wenigstens eine weitere Verbindung" ersetzt wurden durch "a) eine Verbindung" bzw. "b) eine weitere Verbindung",
 - "ethoxylierten Fettsäuren, propoxylierten Fettsäuren" und "Umsetzungsprodukten von Borsäure und einem primären oder tertiären Alkanolamin" im Anspruch 1 aus den Verbindungen der Gruppe a) gestrichen wurden,
 - "Carbonsäureimiden", "Imidazolen", und "Methylolharnstoffderivaten" im Anspruch 1 aus den Verbindungen der Gruppe b) gestrichen wurden, und
 - die Ansprüche 2-7, 12 und 14 gestrichen wurden.

Anspruch 1 des 4. Hilfsantrag lautet demnach wie folgt:

" 1. Wassermischbares Kühlschmierstoff-Konzentrat, das natürliche oder synthetische Mineralöle, Emulgatoren, Korrosionsschutzadditive, Lösungsvermittler, Konservierungsstoffe, Metallinhibitoren und andere übliche Additive enthält, **dadurch gekennzeichnet, dass** es nach Verdünnung zu einer 2 bis 25 gewichtsprozentigen wässrigen Lösung einen pH-Wert zwischen 7,0 und 7,5 aufweist und zusätzlich als Konservierungsstoff und Korrosionsschutzadditiv eine Mischung enthaltend

- a) eine Verbindung ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus ethoxylierten Fettsäurealkanolamiden und propoxylierten Fettsäurealkanolamiden sowie

b) eine weitere Verbindung ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Phosphorsäureestern, Thiadiazolen, Isothiazolinonen, Guanidinen, aromatischen Carbonsäuren und 3-Jod-2-propinyl-carbamat

enthält."

- VIII. Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung erließ die Kammer einen Bescheid. In diesem teilte sie mit,
- dass sie vorläufig aufgrund der in der angefochtenen Entscheidung angegebenen Argumente die dort vertretene Auffassung teile, dass keine Gründe gemäß Artikel 100(b) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung entgegenstehen,
 - weshalb die Kammer der vorläufigen Meinung sei, die im Streitpatent beanspruchte Priorität sei nicht gültig für die erteilten Ansprüche, und
 - aus welchen Gründen der Gegenstand der erteilten Ansprüche möglicherweise nicht neu sei gegenüber der Offenbarung der Entgegenhaltung (E1).

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

Der Gegenstand der Ansprüche sei neu, da die in den Beispielen 7 und 8 des Dokuments (E1) verwendete Laurylethercarbonsäure keine ethoxylierte Fettsäure gemäß den Ansprüchen des Streitpatents sei. Während die im Dokument (E1) offenbarten Ethercarbonsäuren durch die allgemeine Formel $R-(O-C_2H_4)_nOCH_2COOH$ beschrieben würden, und somit keine Fettsäuren seien, hätten bei den ethoxylierten Carbonsäuren die Ethylenoxygruppen $(-C_2H_4-$

O-) mit der Säuregruppe (-COOH) unter Bildung des entsprechenden Esters (-COO-C₂H₄-O-) reagiert.

Die vorliegenden Ansprüche genössen zumindestens teilweise die im Streitpatent beanspruchte Priorität. Soweit zähle das Dokument (E1) nicht zum Stand der Technik gemäß Artikel 54(2) EPÜ.

Falls die Kammer die Priorität als ungültig erachte, lege das Dokument (E1) die Erfindung nicht nahe, da es keine Zugabe von Konservierungsmittel empfehle.

Der 2. und der 3. Hilfsantrag seien als Reaktion auf erstmals während der mündlichen Verhandlung aufgeworfene Zweifel an der Gültigkeit der Priorität eingereicht worden. Sie seien deshalb in das Verfahren zuzulassen.

Die Beschwerdeführerin sprach sich gegen eine Zurückverweisung an die Vorinstanz zur weiteren Prüfung aus.

- X. Die Beschwerdegegnerin verneinte die Gültigkeit der Priorität für den Hauptantrag und den 1. Hilfsantrag. Der Gegenstand der Ansprüche des Hauptantrags sei nicht neu gegenüber dem Dokument (E1), der des 1. Hilfsantrags nicht neu, oder zumindestens nicht erfinderisch gegenüber der Offenbarung von Dokument (E1), das Guanidiniumsalze als Aminkomponenten bevorzuge.

Der 2. und der 3. Hilfsantrag hätten früher eingereicht werden können, da bereits im Bescheid der Kammer die Gültigkeit der Priorität bezweifelt wurde. Diese Anträge sollten daher nicht in das Verfahren zugelassen werden.

Die Beschwerdegegnerin hatte keine Einwände gemäß Artikel 123(2) bzw. 100(c) EPÜ gegen den 4. Hilfsantrag. Sie räumte ein, dass der Gegenstand von dessen Ansprüchen neu sei und die angezogene Priorität genossen.

Den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100(b) EPÜ verfolgte sie im Beschwerdeverfahren nicht weiter.

- XI. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent aufrechtzuerhalten auf der Grundlage
- der Patentansprüche 1-14 der erteilten Fassung (Hauptantrag),
 - hilfsweise auf der Grundlage eines der folgenden Anspruchssätze:
der Ansprüche 1-9 des 1. Hilfsantrags bzw. der Ansprüche 1-6 des 4. Hilfsantrags, jeweils eingereicht per Fax am 12. Juli 2012 mit dem Schreiben mit Datum vom 11. Juli 2012;
der Ansprüche 1-8 des 2. Hilfsantrags bzw. der Ansprüche 1-6 des 3. Hilfsantrags, jeweils eingereicht während der mündlichen Verhandlung am 17. Juli 2012.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

- XII. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Hauptantrag
 - 2.1 Priorität (Artikel 87(1) EPÜ)
 - 2.1.1 Das Dokument (E1) zählt zum Stand der Technik gemäß Artikel 54(3) EPÜ, soweit die Priorität des Streitpatents für die jeweiligen Ansprüche gültig ist. Andernfalls zählt (E1) zum Stand der Technik gemäß Artikel 54(2) EPÜ.
 - 2.1.2 Während in der angefochtenen Entscheidung die Priorität für die erteilten Ansprüche des Streitpatents (d.h. für die Ansprüche des vorliegenden Hauptantrags) als gültig angesehen wurde, hat die Kammer in ihrem Bescheid begründet, warum sie diese Ansicht vorläufig nicht teile (siehe Punkt 5 des Bescheids). Sie begründete diese vorläufige Meinung u.a. damit, dass dem Prioritätsdokument nicht direkt und unmittelbar zu entnehmen sei, gemäß dem erteilten Anspruch 1 wenigstens eine Verbindung a) mit wenigstens einer Verbindung b) zu kombinieren. Dies gelte um so mehr, als das Prioritätsdokument die dort offenbarten Verbindungen b) nicht als zusammengehörige Gruppe definiere.
 - 2.1.3 Die Beschwerdeführerin entgegnete, das Prioritätsdokument offenbare die Komponenten a) und b) mit Ausnahme der als Komponenten b) genannten Carbonsäureimide und Methylolharnstoffderivate. Der Fachmann entnehme dem Prioritätsdokument, dass mindestens ein Korrosionsschutzadditiv a) und mindestens

ein Konservierungsstoff b) eingesetzt werden müssten. Er schloss daraus, dass für den Teil des Gegenstands der Ansprüche, die nicht Carbonsäureimide und Methylohlharnstoffderivate als Komponenten b) betrifft, die Priorität gültig sein müsse.

2.1.4 Der erteilte Anspruch 1 zählt zu den Komponenten der Gruppe b) neben Carbonsäureimiden und Methylohlharnstoffderivaten die folgenden:

Phosphorsäureester, Thiadiazole, Isothiazolinone, Imidazole, Guanidine, aromatische Carbonsäuren und 3-Jod-2-propinyl-carbamat.

Im Prioritätsdokument sind jedoch **Phosphorsäureester und Thiadiazole** nicht als Konservierungsstoffe b) sondern nur als Korrosionsschutzadditive genannt (siehe Seite 4, Zeilen 13-20), während Isothiazolinone, Imidazole, Guanidine, aromatische Carbonsäuren und 3-Jod-2-propinyl-carbamat als Konservierungsstoffe eingestuft werden (siehe Seite 6, Zeilen 11-24).

Folglich ordnet das Prioritätsdokument die im erteilten Anspruch 1 als Komponenten b) genannten Verbindungsklassen nicht eindeutig einer Gruppe zu. Daher kann der Fachmann dem Prioritätsdokument nicht direkt und unmittelbar entnehmen, wenigstens eine Verbindung a) mit wenigstens einer Verbindung b) zu mischen. Aus diesen Gründen genießen die Ansprüche des Hauptantrags nicht (d.h. auch nicht teilweise) die im Streitpatent angezogene Priorität. Somit entfällt die Wirkung der Priorität gemäß Artikel 89 EPÜ, so dass sich der Zeitrang des Standes der Technik nach dem

tatsächlichen Anmeldetag des Streitpatents richtet und nicht nach dem Prioritätsdatum.

2.2 Dokument (E1) wurde vor dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlicht und gehört somit zum Stand der Technik gemäß Artikel 54(2) EPÜ. Es offenbart in den Beispielen 7 und 8 Kühlschmierstoffe, die Laurylethercarbonsäure und Imidazol enthalten und bei 5 % Anwendungskonzentration einen pH-Wert von 7,5 bzw. 7,1 aufweisen (siehe die Tabelle auf Seite 16). Bei der Laurylethercarbonsäure handelt es sich um eine Ethercarbonsäure der allgemeinen Formel $R-(O-C_2H_4)_nOCH_2COOH$ (siehe den Satz, der die Seiten 6 und 7 verbindet).

2.3 Die Beschwerdeführerin war der Ansicht, dass sich die im Dokument (E1) offenbarten Ethercarbonsäuren keine Fettsäuren seien und sich von den im Anspruch 1 des Hauptantrags genannten ethoxylierten Fettsäuren dadurch unterscheiden, dass bei letzteren die Carboxylgruppe durch Ethylenoxygruppen verestert sei.

Einerseits definiert das Dokument (E8) Fettsäuren als aliphatisch gesättigte Carbonsäuren mit nahezu ausschließlich unverzweigter Kohlenstoffkette (siehe Seite 1343, den ersten Satz unter dem Stichwort "Fettsäuren"). Ethercarbonsäuren der Formel $R-(O-C_2H_4)_nOCH_2COOH$, sind also durchaus als Fettsäuren anzusehen.

Andererseits stellt das Streitpatent fest: "Werden als Korrosionsschutzmittel **Fettsäuren, insbesondere Ethercarbonsäuren** eingesetzt, dann ist ein Ethoxylierungsgrad von 2 bis 12 Mol Ethylenoxid pro Mol

Ethercarbonsäure besonders vorteilhaft" (siehe Seite 3, Zeilen 12-13; Hervorhebung durch die Kammer). Das Streitpatent zählt also durchaus Ethercarbonsäuren zu den Fettsäuren.

- 2.4 Das Dokument (E1) offenbart daher in den Beispielen 7 und 8 einen Kühlschmierstoff der sämtliche Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 des Hauptantrags in Kombination.

Wie auch von den Parteien nicht bestritten wurde, genügen die in den Beispielen 7 und 8 des Dokuments (E1) eingesetzten Komponenten (inklusive der in der Tabelle auf Seite 13 genannten) auch den Bedingungen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.

- 2.5 Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht neu. Die Kammer kann nur über einen Antrag als Ganzes entscheiden. Folglich wurde der Hauptantrag zurückgewiesen.

3. 1. Hilfsantrag

3.1 Priorität

Die Ansprüche dieses Antrags unterscheiden sich von denen des Hauptantrags nur durch das Streichen des Wortes "Imidazolen" in den Ansprüchen 1-3 und die Streichung einiger Ansprüche (siehe oben unter Punkt VIIb)). Die oben unter Punkt 2.1 gezogenen Schlussfolgerungen treffen daher auch auf diesen Antrag zu, so dass dessen Ansprüche nicht die angezogene Priorität genießen. Dies hat zur Folge, dass das

Dokument (E1) auch bei der Ermittlung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden kann.

3.2 Neuheit

Aufgrund der Streichung der Imidazole sind die Beispiele 7 und 8 des Dokuments (E1) als solche nicht neuheitsschädlich. Um vom Dokument (E1) zum Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 zu gelangen, musste der Fachmann auswählen

- aus der Liste der Carbonsäuren die Ethercarbonsäuren mit Ethoxy-Gruppen (siehe Seite 6, vierter Absatz, bis Seite 7, erster Absatz),
- und aus der Liste der Stickstoffverbindungen die Guanidiniumsalze (siehe Seite 8 letzter Absatz, bis Seite 9, zweiter Absatz).

Die genannten Ethercarbonsäuren und Guanidiniumsalze sind daher im Dokument (E1) nicht in Kombination offenbart. Folglich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu. Entsprechendes gilt für die ebenfalls entsprechend eingeschränkten übrigen Ansprüche. Folglich ist der Gegenstand der Ansprüche neu.

3.3 Erfinderische Tätigkeit

3.3.1 Nächstliegender Stand der Technik

Beide Parteien betrachteten das Dokument (E1) als den nächstliegenden Stand der Technik. Da dies die einzige zitierte Entgegenhaltung ist, die nicht nur Kühlschmierstoffe beschreibt, die Verbindungen der Gruppen a) und b) enthalten können, sondern auch sich zum Ziel setzt, stark alkalische Mischungen zu vermeiden,

stimmt die Kammer dem zu (siehe (E1), Seite 4, 4. Absatz und die Ansprüche 1 und 2).

3.3.2 Aufgabe

Gemäß Absatz [0006] des Streitpatents bestand die zu lösende Aufgabe darin, "einen wassergemischten Kühlschmierstoff zur Verfügung zu stellen, dessen pH-Wert möglichst nahe am Neutralpunkt liegt und trotzdem nicht zur Rostbildung bei Metallteilen führt, die mit einer wässrigen Lösung des Kühlschmierstoffes bearbeitet worden sind." Die Beschwerdeführerin ergänzte noch, diese Schmierstoffe müssten auch biozid wirksam sein.

Die Beschwerdeführerin war der Meinung, die Vergleichsversuche (E19) und (E27) belegten, dass diese Aufgabe gelöst werde.

Die Kammer hat in ihrem Bescheid darauf hingewiesen, dass es wichtig sei, dass Vergleichsversuche einen eindeutigen Vergleich mit der Offenbarung des Dokuments (E1) zulassen (siehe Punkt 7.2 des Bescheids und der dortige Hinweis auf T 197/86, ABl. EPA 9/1989, 371, Punkt 6 der Entscheidungsgründe).

In dieser Entscheidung heißt es unter Punkt 6.1.3 der Entscheidungsgründe:

"Im vorliegenden Fall ist die Kammer zu dem Schluß gelangt, daß dann, wenn Vergleichsversuche durchgeführt werden, um eine erfinderische Tätigkeit mit einer verbesserten Wirkung im gesamten beanspruchten Bereich nachzuweisen, der Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik so angelegt sein muß, daß die Wirkung

überzeugend auf das Unterscheidungsmerkmal der Erfindung zurückgeführt wird. Hierfür kann es erforderlich sein, die Vergleichselemente so abzuwandeln, daß sie nur in diesem Unterscheidungsmerkmal von der Erfindung abweichen."

Die Vergleichsversuche (E19) und (E27) vergleichen hingegen die Mischungen gemäß den Beispielen 7 und 8 des Dokuments (E1) mit den Handelsprodukten "FUCHS KKS borhaltig" bzw. "FUCHS KKS borfrei". Diese Handelsprodukte unterscheiden sich nicht nur durch die Art der Komponente b) gemäß Anspruch 1, sondern auch in der Konzentration der Wirkstoffkomponenten und der Art und Konzentration weiterer Hilfsstoffe. Sie eignen sich daher nicht dazu, einen Effekt der beanspruchten Erfindung gegenüber der des Dokuments (E1) zu belegen. Aus diesen Gründen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die oben genannte Aufgabe gelöst wird.

Daher kann die zu lösende Aufgabe nur darin bestehen, **alternative** Kühlschmierstoffe bereitzustellen. Aufgrund der im Streitpatent enthaltenen Beispiele ist die Kammer davon überzeugt, dass diese Aufgabe gelöst wird.

3.3.3 Lösung

Bei der Suche nach Alternativen sind sämtliche durch den Stand der Technik angeregten Variationen als Lösung der Aufgabe anzusehen.

Einerseits sieht das Dokument (E1) die Laurylethercarbonsäure als bevorzugten Bestandteil der dort offenbarten Kühlschmierstoffe an (siehe die Beispiele 7 und 8). Andererseits sind Guanidiniumsalze,

insbesondere Guanidiniumcarbonat, bevorzugte Aminkomponenten (siehe Seite 9, Zeilen 2-3, und Seite 14, die 6. und 5. Zeile von unten). Es war demnach naheliegend für den Fachmann, in den Beispielen 7 und 8 das Imidazol durch Guanidiniumcarbonat zu ersetzen und so zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen. Hierbei spielt es keine Rolle, dass das Dokument (E1) weder Imidazol noch Guanidiniumcarbonat als Konservierungsstoffe bezeichnet (siehe oben unter Punkt IX).

3.3.4 Folglich beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 des 1. Hilfsantrags nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Aus diesem Grund wurde auch der 1. Hilfsantrag zurückgewiesen.

4. 2. und 3. Hilfsantrag

4.1 Beide Anträge wurden während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 17. Juli 2012 eingereicht.

4.2 Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdeführerin nicht, die späte Einreichung dieser Anträge sei durch erstmals während der mündlichen Verhandlung aufgeworfene Zweifel an der Priorität des Streitpatents gerechtfertigt (siehe oben unter Punkt IX). Vielmehr waren die Zweifel an der Priorität und deren ausführliche Begründung bereits dem Punkt 5 des Bescheides der Kammer vom 19. März 2012 zu entnehmen. Daher hätte die Beschwerdeführerin diese Anträge früher einreichen können.

4.3 Gemäß Artikel 13(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) steht es

"im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt" (siehe die Beilage zum ABl. EPA 1/2012, 39).

Es war auf den ersten Blick nicht abzusehen, ob aufgrund der in diesen Anträgen vorgenommenen Streichungen die Priorität für diese Ansprüche anerkannt werden könnte. Daher hätte die Zulassung dieser Anträge erst in der mündlichen Verhandlung das Verfahren wesentlich verzögert, was verfahrensökonomisch nicht vertretbar gewesen wäre. Die Zulassung dieser Anträge hätte damit Fragen aufgeworfen, deren Behandlung weder der Kammer noch der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung zuzumuten war (siehe Artikel 13(3) VOBK).

4.4 Aus diesen Gründen ließ die Kammer den 2. und den 3. Hilfsantrag nicht in das Verfahren zu.

5. 4. Hilfsantrag

5.1 Priorität

Die Gültigkeit der Priorität für die Ansprüche dieses Antrags wurde von den Parteien nicht bestritten.

5.1.1 In den Ansprüchen wurden die im Prioritätsdokument nicht offenbarten Verbindungsklassen gestrichen, nämlich die

als Komponenten b) genannten Carbonsäureimide und Methylolethylharnstoffderivate. Ferner wurde die Komponente a) auf eine Verbindungsklasse eingeschränkt, nämlich auf die ethoxylierten oder propoxylierten Fettsäurealkanolamide, die im Prioritätsdokument hervorgehoben sind (siehe Anspruch 4: ", ethoxylierte oder propoxylierte Fettsäuren oder Fettsäurealkanolamide,"; siehe auch Seite 4, Zeilen 25-30 und Seite 7, Zeile 30). Das Prioritätsdokument empfiehlt, diese Komponente a) mit Konservierungsstoffen b) zu kombinieren (siehe Seite 5, Zeilen 4-11, Seite 6, Zeilen 11-26 und Anspruch 6).

5.1.2 Die Ansprüche 2-5 des 4. Hilfsantrags entsprechen den Ansprüchen 2, 3, 5 und 7 des Prioritätsdokuments; die Merkmale des vorliegenden Anspruch 6 sind in den Ansprüchen 8 und 1 des Prioritätsdokuments offenbart.

5.1.3 Aus diesen Gründen ist die im Streitpatent beanspruchte Priorität gültig für die Ansprüche des 4. Hauptantrags.

5.2 Neuheit

In den Ansprüchen wurde das Wort "Imidazolen" gestrichen. Aus den oben unter Punkt 3.2 genannten Gründen ist der Gegenstand der Ansprüche folglich neu.

6. Zurückverweisung auf Grundlage des 4. Hilfsantrags

6.1 Gemäß Artikel 111(1) EPÜ wird die Beschwerdekammer entweder im Rahmen der Zuständigkeit der Vorinstanz tätig, oder sie "verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurück".

- 6.2 Die Kammer verweist den Fall regelmäßig dann zurück, wenn sich durch Änderungen in den Ansprüchen der faktische Rahmen der angefochtenen Entscheidung wesentlich verändert hat (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 6. Auflage 2010, Kapitel VII.E.10.3).
- 6.3 Im vorliegenden Fall wurden die Ansprüche so geändert, dass sie nun die beanspruchte Priorität genießen. Dies hat zur Folge, dass das bisher während des Beschwerdeverfahrens als nächstliegender Stand der Technik angesehene Dokument (E1) nicht mehr bei der Ermittlung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen ist. Somit muss von einem anderen Dokument als nächstliegendem Stand der Technik ausgegangen werden. Die einzigen weiteren von der Einspruchsabteilung zugelassenen und in den Gründen der angefochtenen Entscheidung erwähnten Dokumente sind (E5), (E6) und (E7). Diese beziehen sich jedoch primär auf Zusammensetzungen enthaltend Borsäurederivate (siehe den ersten Absatz des Punktes 7 der Entscheidungsgründe). Aufgrund der Streichung von "Umsetzungsprodukten von Borsäure und einem primären oder tertiären Alkanolamin" aus den Ansprüchen des 4. Hilfsantrags ist fraglich, ob eines dieser Dokumente als nächstliegender Stand der Technik in Frage kommt.
- 6.4 Folglich ist durch diese Änderungen der faktische Rahmen des Verfahrens wesentlich geändert worden. Die Kammer macht deshalb von ihrem Ermessen gemäß Artikel 111(1) EPÜ Gebrauch, in dem sie die Angelegenheit an die erste Instanz zur Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zurückverweist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage des Hilfsantrags 4, eingereicht mit Schreiben vom 11. Juli 2012, zur Prüfung auf erfinderische Tätigkeit (Artikel 100(a) und Artikel 56 EPÜ) zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Schalow

P. Ranguis