

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 4. April 2025**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1110/23 - 3.3.03

Anmeldenummer: 17742742.4

Veröffentlichungsnummer: 3487899

IPC: C08G18/48, C08G18/75,
C08G18/76, C08G18/12,
C08G18/28, C08G18/30,
C08G18/32, C08K9/04, C08K9/06,
C09J175/04, C08K3/00, C08K3/04,
C08K5/00, C08K5/521,
C09D175/08, C08K3/22

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
FLAMMHEMMENDE KLEB- UND DICHTSTOFFE MIT VERBESSERTEN
MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN

Patentinhaberin:
Sika Technology AG

Einsprechende:
Henkel AG & Co. KGaA

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 123(2)
EPÜ R. 103(4) (a)

Schlagwort:

Änderungen - Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus (ja)

Teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr (ja)



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1110/23 - 3.3.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03
vom 4. April 2025

Beschwerdegegnerin: Sika Technology AG
(Patentinhaberin) Zugerstrasse 50
6340 Baar (CH)

Vertreter: Sika Patent Attorneys
C/o Sika Technology AG
Corp. IP Dept.
Tüffenwies 16
8048 Zürich (CH)

Beschwerdeführerin: Henkel AG & Co. KGaA
(Einsprechende) Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf (DE)

Vertreter: Viering, Jentschura & Partner mbB
Patent- und Rechtsanwälte
Hamborner Straße 53
40472 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 3487899 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 2. Juni 2023.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender D. Semino
Mitglieder: F. Rousseau
W. Ungler

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents 3 487 899 in geänderter Fassung auf Grundlage der Ansprüche des Hilfsantrags I, eingereicht mit Schreiben vom 13. Mai 2022, und einer geänderten Beschreibung. Der Entscheidung lag ebenfalls die Zurückweisung des Einspruchs als Hauptantrag zugrunde.
- II. Die Gründe der angefochtenen Entscheidung, die für das Beschwerdeverfahren relevant sind, betreffen den Hilfsantrag I. Die Prüfungsabteilung befand unter anderem, dass dieser die Bedingungen des Artikels 123 (2) EPÜ erfülle.
- III. Sowohl die Patentinhaberin als auch die Einsprechende legten gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein.
- IV. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK vom 19. Februar 2025 teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung zur Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung mit.
- V. Während der mündlichen Verhandlung, die am 4. April 2025 als Videokonferenz in Anwesenheit beider Parteien stattfand, nahm die Patentinhaberin ihre Beschwerde zurück .
- VI. Die Schlussanträge der Parteien lauteten wie folgt:

Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

VII. Für die vorliegende Entscheidung ist nur der Anspruch 1 des Hilfsantrags I relevant, der wie folgt lautet:

"1. Feuchtigkeitshärtende Zusammensetzung, umfassend
a) mindestens ein feuchtigkeitsreaktives Polymer **P** mit einem Anteil von 10 bis 50 Gew.-%, bezogen auf die gesamte Zusammensetzung,
b) mindestens ein gefälltes, oberflächenbeschichtetes Aluminiumtrihydrat **ATH**, mit einem Anteil von 30 bis 60 Gew.-%, bezogen auf die gesamte Zusammensetzung,
c) zwischen 5 und 25 Gew.-%, bezogen auf die gesamte Zusammensetzung, mindestens einer phosphorhaltigen Verbindung **PH**,
d) zwischen 1 und 15 Gew.-%, bezogen auf die gesamte Zusammensetzung, mindestens eines Kohlenstoffadditivs **KO**, wobei das Kohlenstoffadditiv **KO** ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus getrockneten Russen sowie Blähgraphiten, welche eine intumeszierende Wirkung haben,
dadurch gekennzeichnet, dass die phosphorhaltige Verbindung **PH** ausgewählt ist aus der Gruppe aromatische oder aliphatische Alkylphosphate, Ammoniumphosphat, Ammoniumpolyphosphat, roter Phosphor und Phosphorsäure."

VIII. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Parteien sind den Entscheidungsgründen zu

entnehmen. Die strittigen Fragen betrafen im Wesentlichen die Auslegung des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I und die Frage, ob sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Entscheidungsgründe

Artikel 123 (2) EPÜ

1. Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin, beschränkt der Anspruch 1 in der aufrechterhaltenen Fassung die Menge an KO auf 1 bis 15 Gew.-%, wobei das KO aus der Gruppe bestehend aus getrockneten Rußen, sowie Blähgraphiten, welche eine intumeszierende Wirkung haben, auszuwählen ist. Anspruch 1 biete somit zwei Möglichkeiten für das KO, nämlich getrockneten Ruß und Blähgraphite, von denen eines davon enthalten sein könne, aber immer in einer Menge zwischen 1 und 15 Gew.-% (Beschwerdeerwiderung, Seite 4, 2. Absatz).

Nach der Beschwerdegegnerin, beschreibt die Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung zwei Ausführungsformen, mit jeweils von 1 bis 15 Gew.-% KO, entweder mit getrockneten Rußen oder Blähgraphiten, welche eine intumeszierende Wirkung haben (Beschwerdeerwiderung, Seite 5, 4. und 5. vollständige Absätze). Im folgenden Absatz dieses Schreibens weist die Beschwerdegegnerin darauf hin, dass diese beiden Ausführungsformen im Sinne der Knappheit des Anspruchs zu einem Bereich von 1 bis 15 Gew.-% zusammengefasst worden seien, da der Bereich in beiden Fällen identisch sei. Diese beiden Ausführungsformen seien abschließend als bevorzugte Ausführungsformen des

Kohlenstoffadditivs KO genannt worden, so die Beschwerdegegnerin.

- 1.1 Die Beschwerdeführerin bestritt nicht, dass diese beiden Ausführungsformen in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart sind. Sie brachte schriftlich (Beschwerdebegründung, Seite 18, dritter vollständiger Absatz und Seite 19, die beiden letzten Absätze) und während der mündlichen Verhandlung vor, dass der geänderte Anspruch 1 nun weitere Ausführungsformen umfasse, die in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht offenbart seien, nämlich solche, die auf einer Mischung von getrocknetem Ruß und Blähgraphit als KO basieren, zum Beispiel insgesamt 1 Gew.-% getrockneter Ruß und Blähgraphit, beispielsweise 0,5 Gew.-% getrockneter Ruß und 0,5 Gew.-% Blähgraphit. Daher erfülle der geänderte Anspruch 1 nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

Die Beschwerdegegnerin bestritt nicht, dass die Verwendung von 1 bis 15 Gew.-% bezogen auf die gesamte Zusammensetzung von KO-Mischungen aus getrocknetem Ruß und Blähgraphit der Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung nicht zu entnehmen ist. Die Kammer hat keinen Grund, angesichts der von den Beteiligten zitierten Textstellen der Anmeldung wie ursprünglich eingereicht (Anspruch 1, Seite 22, Zeilen 5-7, 13-16 und 26-30), eine andere Ansicht zu vertreten. Es wurde von der Beschwerdegegnerin während der mündlichen Verhandlung betont, dass nur diese zwei Alternative, d.h. entweder getrockneter Ruß oder Blähgraphit, welcher eine intumeszierende Wirkung hat, als KO, jeweils in einer Menge von 1 bis 15 Gew.-%, in der Anmeldung, wie ursprünglich eingereicht, offenbart seien.

1.2 Die Meinungsverschiedenheit der Beteiligten über die Frage, ob die Bedingungen des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt sind, bezieht sich daher nicht auf die Offenbarung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, sondern auf die Bedeutung der Formulierung "*mindestens eines Kohlenstoffadditivs **KO**, wobei das Kohlenstoffadditiv **KO** ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus getrockneten Russen sowie Blähgraphiten, welche eine intumeszierende Wirkung haben*", die Teil der Definition des Merkmals d) ist, nämlich, ob dieser Wortlaut mehr als die beiden von der Beschwerdegegnerin genannten Ausführungsformen umfasst, und zwar Mischungen aus getrocknetem Ruß und Blähgraphit.

Nach Auffassung der Kammer bedeutet dieser Wortlaut ("*mindestens eines*") ein oder mehrere KO, wobei das KO aus der Gruppe bestehend aus getrockneten Rußen sowie Blähgraphiten, welche eine intumeszierende Wirkung haben, auszuwählen ist. Somit umfasst dieses Merkmal nach Ansicht der Kammer nicht nur die beiden von der Beschwerdegegnerin genannten Ausführungsformen, sondern eindeutig eine breitere Gruppe von KO, die Mischungen aus getrocknetem Ruß und Blähgraphit mit intumeszierender Wirkung umfasst. Wie oben dargelegt, ist nicht vorgetragen worden, dass eine solche Gruppe in der angegebenen Menge der Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung zu entnehmen sei.

Infolgedessen, geht die Definition des Merkmals d) im vorliegenden Anspruch 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, so dass der Anspruch 1 des Hilfsantrags I den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ nicht genügt.

- 1.3 Dem Antrag der Beschwerdeführerin ist somit stattzugeben.

2. Da die Beschwerde der Patentinhaberin vor Verkündung der Entscheidung in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen wurde, ist der Patentinhaberin die Beschwerdegebühr in Höhe von 25% zurückzuzahlen (Regel 103 (4) a) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

3. Die Beschwerdegebühr der Patentinhaberin ist in Höhe von 25% zurückzuzahlen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Hampe

D. Semino

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt