

Veröffentlichung im Amtsblatt ~~Ja~~ / Nein

Aktenzeichen: T 371/89 - 3.3.3

Anmeldenummer: 83 890 054.6

Veröffentlichungs-Nr.: 0 091 897

Bezeichnung der Erfindung: Kaltverfestigender austenitischer Manganhartstahl
und Verfahren zur Herstellung desselben

Klassifikation: C22C 38/04

ENTSCHEIDUNG

vom 15. Juli 1991

Patentinhaber: VOEST-ALPINE STAHL AKTIENGESELLSCHAFT

Einsprechender: Thyssen Edelstahlwerke AG, Düsseldorf

Stichwort:

EPÜ Art. 54

Schlagwort: "Neuheit (bejaht) - Disclaimer gegenüber neuheitsschädlichem Stand
der Technik"

Leitsatz



Aktenzeichen: T 371/89 - 3.3.3

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3
vom 15. Juli 1991

Beschwerdeführer:
(Patentinhaber)

VOEST-ALPINE STAHL AKTIENGESELLSCHAFT
Turmstraße 45
A - 4020 Linz a.d. Donau (AT)

Vertreter:

Beschwerdegegner:
(Einsprechender)

Thyssen Edelstahlwerke AG, Düsseldorf
Oberschlesienstraße 16
Postfach 730
W - 4150 Krefeld 1 (DE)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 13. April 1989, mit
der das europäische Patent Nr. 0 091 897 aufgrund
des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony
Mitglieder: R.A. Lunzer
W. Moser

Sachverhalt und Anträge

- I. Das europäische Patent Nr. 0 091 897 wurde am 26. November 1986 auf die am 11. April 1983 eingereichte Anmeldung Nr. 83 890 054.6 erteilt, die die Priorität der österreichischen Anmeldung Nr. 1435/82 vom 13. April 1982 in Anspruch nahm.
- II. Am 17. August 1987 legte die Beschwerdegegnerin aufgrund des Artikels 100 a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit (Art. 54 EPÜ) und/oder wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) Beschwerde ein; gleichzeitig nannte sie drei Schriftstücke, die jedoch für die vorliegende Entscheidung ohne Bedeutung sind.
- III. Im Einspruchsverfahren wies die Einspruchsabteilung auf ein Patent hin, das in der Prüfungsphase angezogen worden war, nämlich
- (1) GB-A-1 187 023.
- IV. Mit schriftlicher Entscheidung vom 13. April 1989 widerrief die Einspruchsabteilung das Patent mit der Begründung, daß der Anspruch 1 gegenüber der oben genannten Entgeghaltung nicht neu sei.
- V. Anspruch 1 in der erteilten Fassung, die der angefochtenen Entscheidung zugrundelag, lautete wie folgt:

"Kaltverfestigender austenitischer Manganhartstahl mit einer Bruchdehnung von 10 % bis 80 % gemessen nach L = 5 d oder L = 10 d mit einem Gehalt in Gew.-% von

0,7 bis 1,7 C

5,0 bis 18,0 Mn

0 bis 3,0 Cr

0 bis 4,0 Ni
0 bis 2,5 Mo
0,1 bis 0,9 Si
max. 0,1 P

und der Maßgabe, daß das Verhältnis Kohlenstoff zu Mangan zwischen 1 : 4 und 1 : 14 liegt, und der Gehalt an Mikrolegierungselementen in Gew.-%

0,0 bis 0,05 Ti
0,0 bis 0,05 Zr

beträgt, mit der Maßgabe, daß die Summe Ti + Zr zwischen 0,002 Gew.-% und 0,05 Gew.-% liegt, gegebenenfalls als Mikrolegierungselement zusätzlich Vanadin enthalten sind, wobei die Summe dieser Mikrolegierungselemente bis zu 0,05 Gew.-% beträgt, gegebenenfalls zusätzlich 0,002 bis 0,008 Gew.-% Bor, gegebenenfalls 0,1 bis 0,05 Gew.-% Al enthalten sind. Rest Eisen und erschmelzungsbedingte Verunreinigungen."

- VI. Am 8. Juni 1989 wurde gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr war bereits vorher entrichtet worden. Die Beschwerdebegründung wurde am 15. Juli 1989 eingereicht. Darin brachte die Beschwerdeführerin vor, die in der Entgegnung (1) offenbarten Zirkoniumbereiche überschritten sich zwar mit den beanspruchten, doch sei darauf hinzuweisen, daß sich diese Vorveröffentlichung ausschließlich auf Legierungszusätze beziehe, die in der Regel erhebliche Zirkoniummengen enthielten, während im Gegensatz dazu die Erfindung in der Verwendung sehr geringer Zusätze in Form von Mikrolegierungselementen liege.
- VII. Die Beschwerdegegnerin machte demgegenüber geltend, daß nicht nur eine Überschneidung zwischen dem in der

Entgegenhaltung (1) offenbarten Bereich des Zirkoniumgehalts von 0,02 % bis 0,5 % und dem beanspruchten Bereich von 0,002 bis 0,05 % gegeben sei, sondern auch das einzige Beispiel der Entgegenhaltung (1) einen Gehalt von 0,05 % aufweise, der beanspruchte Bereich also nicht neu sei.

- VIII. In einem Bescheid vom 7. Februar 1991 erklärte die Kammer, sie habe erhebliche Zweifel an der Neuheit der Erfindung, da sich nicht nur der darin beanspruchte Zirkoniumbereich mit dem in der Entgegenhaltung (1) offenbarten überschneide, sondern sich auch die gewählte Obergrenze mit dem von deren einzigem Beispiel decke.
- IX. In ihrer Erwiderung vom 15. Mai 1991 auf einen weiteren Bescheid der Kammer erklärte sich die Beschwerdeführerin damit einverstanden, die Obergrenze des Zirkoniumgehalts auf "weniger als 0,02 %" zu senken; alle übrigen Merkmale des Anspruchs sollten jedoch unverändert beibehalten werden.
- X. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufrechterhaltung des Patents mit einem Anspruch in der vorgeschlagenen geänderten Fassung. Die Beschwerdegegnerin beantragt implizit, die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.
2. Durch die vorgeschlagene Änderung erfolgt eine Beschränkung, weil dadurch nur die Obergrenze des Zirkoniumgehalts von den in der ursprünglich eingereichten Anmeldung beanspruchten 0,05 % auf weniger als 0,02 % herabgesetzt wird. Obwohl in der ursprünglich

eingereichten Anmeldung eine Obergrenze von 0,02 % nicht ausdrücklich offenbart ist, ist diese Änderung nach Auffassung der Kammer als Disclaimer des in der Entgegnung (1) offenbarten Bereichs zulässig.

3. Nachdem jede Überschneidung mit Dokument (1) aufgrund des vorgenommenen Disclaimers beseitigt ist, sind Anspruch 1 und der von ihm abhängige Anspruch 2 demgegenüber neu. Deren Neuheit gegenüber den anderen angezogenen Dokumenten wurde in der Vorinstanz nicht bestritten, und die Kammer sieht keinen Anlaß, von dieser Beurteilung abzuweichen. Diese Ansprüche müssen somit als neu gelten. Ihre erfinderische Tätigkeit wurde von der Vorinstanz nicht abschließend beurteilt. Der Fall wird daher gestützt auf Artikel 111 (1) EPÜ zur weiteren Prüfung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.


4. Die Neuheit des unabhängigen Verfahrensanspruchs 3 wurde in der Vorinstanz nicht bestritten, doch gelangte die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis (Seite 7, Absatz 2, letzter Satz), daß dieser Anspruch keine erfinderische Tätigkeit aufweise. Nun ist es aber ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, im Falle chemischer Produkte und Verfahren zu deren Herstellung Verfahrensansprüche, die streng auf die Herstellung von als neu und erfinderisch anerkannten Produkte beschränkt sind, ohne weiteres ebenfalls als neu und erfinderisch zu betrachten. Sollte daher im vorliegenden Fall die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis gelangen, daß die vorliegenden neuen Ansprüche 1 und 2 erfinderisch sind, so müßte das gleiche für den Anspruch 3 und die auf ihn rückbezogenen abhängigen Verfahrensansprüche gelten. Die angefochtene Entscheidung muß daher auch insoweit aufgehoben werden, als sie fehlende erfinderische Tätigkeit der Verfahrensansprüche feststellt. Damit will die Kammer jedoch die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der Ansprüche 1 und 2 nicht präjudizieren.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

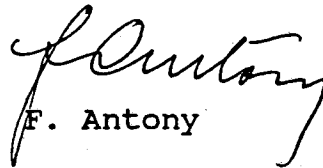
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an die Einspruchs-
abteilung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



E. Gorgmaier



F. Antony