

Interner Verteilerschlüssel:

(A)  Veröffentlichung im ABl.  
(B)  An Vorsitzende und Mitglieder  
(C)  An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G  
vom 27. April 1994

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0286/92 - 3.3.3

Anmeldenummer: 87109966.9

Veröffentlichungsnummer: 0254153

IPC: C08L 83/07

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:  
Weiche Siliconelastomere

Anmelder:  
BAYER AG

Einsprechender:  
-

Stichwort:  
-

Relevante Rechtsnormen:  
EPÜ Art. 54

Schlagwort:  
"Neuheit nach Änderung"

Zitierte Entscheidungen:  
-

Orientierungssatz:



Aktenzeichen: T 0286/92 - 3.3.3

E N T S C H E I D U N G  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3  
vom 27. April 1994

Beschwerdeführer: BAYER AG  
D - 51368 Leverkusen (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des  
Europäischen Patentamts vom  
10. Dezember 1991, mit der die europäische  
Patentanmeldung Nr. 87 109 966.9 aufgrund des  
Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden  
ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C.R.J. Gérardin  
Mitglieder: H.H.R. Fessel  
W.M. Schar

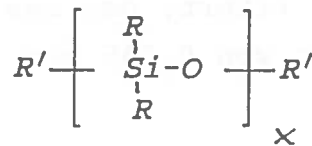
### Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung 2.1.15.014 des Europäischen Patentamts vom 10. Dezember 1991, mit der die am 10. Juli 1987 eingereichte europäische Patentanmeldung 87 109 966.9 (Veröffentlichungsnummer 0 254 153) zurückgewiesen wurde.

Der angefochtenen Entscheidung lag ein am 30. Oktober 1991 eingegangener Anspruch mit folgendem Wortlaut zugrunde:

"Verwendung einer Mischung bestehend aus:

a) 100 Gewichtsteilen eines vinylhaltigen Grundpolymeren der Formel

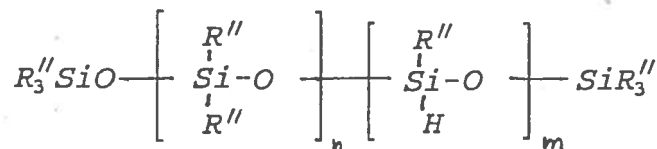


worin

R und R' Alkylreste mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen, Arylreste, Vinylreste und Fluoralkylreste mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen sind, so daß das Polymer im statistischen Mittel 0,5 bis 1,8 Vinylgruppen pro Molekül enthält, und

x so variiert wird, daß die Viskosität der Polymeren zwischen 0,1 und 300 000 Pa.s bei 20°C liegt,

- b) 0,1 bis 50 Gew.-Teile eines Organohydrogensiloxans der Formel



wobei

R'' ein Alkylrest mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen oder Aryl- und Fluoralkylreste mit 3 bis 8 C-Atomen ist,

m  $\geq$  3 und

n + m wird so variiert, daß das Polymer eine Viskosität von 0,005 bis 0,1 Pa.s bei 25°C hat,

- c) 1 bis 250 ppm eines Platinkatalysators sowie gegebenenfalls Inhibitoren und  
 d) 0 bis 200 Gewichtsteilen eines gegebenenfalls modifizierten Füllstoffes

zur Herstellung weicher Siliconelastomere mit geringem Ausschwitzverhalten durch Additionsvernetzung."

II. Die Zurückweisungsentscheidung wurde mit mangelnder Neuheit des Anmeldungsgegenstandes gegenüber dem Stand der Technik, wie er sich aus

- (1) JP-A-56 143 241 (englische Übersetzung)

ergibt, begründet.

Die Feststellung der mangelnden Neuheit wurde darauf gestützt, daß die Zusammensetzung II des Beispiels 1 von (1), eine Mischung offenbare die unter die im Anspruch der strittigen Anmeldung genannte Zusammensetzung falle. Die Neuheit könne im vorliegenden Fall nicht auf einen unklaren Begriff, wie "weiche Siliconelastomere" und unklare Unterschiede, wie "gel-ähnliche" versus "weiche Elastomere" gestützt werden.

III. Mit der am 31. Januar 1992 unter gleichzeitiger Bezahlung der vorgeschriebenen Gebühr eingelegten Beschwerde und in der am 20. März 1992 eingegangenen Beschwerdebegründung, sowie in dem am 20. April 1994 eingegangenen Schriftsatz bestreitet die Beschwerdeführerin den Befund der mangelnden Neuheit des Anmeldungsgegenstandes.

Sie legt zur besseren Abgrenzung des Anmeldungsgegenstandes von diesem Stand der Technik in der am 27. April 1994 abgehaltenen mündlichen Verhandlung einen neuen Anspruch mit folgendem Wortlaut vor:

"Verwendung einer Mischung enthaltend:

- a) 100 Gewichtsteilen eines vinylhaltigen Grundpolymeren der weiter oben angegebenen Formel
- b) 0,1 bis 50 Gew.-Teile eines Organohydrogensiloxans der weiter oben angegebenen Formel
- c) 1 bis 250 ppm eines Platinkatalysators,
- d) Inhibitoren und

e) 0 bis 200 Gewichtsteilen eines gegebenenfalls modifizierten Füllstoffes

zur Herstellung weicher elastomerer Spritzguß-Formkörper mit geringem Ausschwitzverhalten durch Additionsvernetzung."

Sie macht geltend, aus der Gesamtoffenbarung von (1) ergäbe sich, daß hierin "gel-like" im Gegensatz zu "rubbery elastic" Produkte hergestellt würden, die "in the potting and encapsulation of electrical and electronic components, in the manufacture of physical body models, etc." (vgl. Seite 12, Zeilen 4 bis 6) verwendet würden. Hierbei käme es für den Fachmann erkennbar auf eine hohe "shock absorbence" an.

Demgegenüber würden die in der strittigen Anmeldung genannten Mischungen zur Herstellung von Spritzgußformkörpern mit elastischen Eigenschaften, d. h. ohne hohe "shock absorbence" verwendet.

Im übrigen zeige auch die Anwesenheit eines Inhibitors, der nur bei der Herstellung von Elastomeren und nicht bei derjenigen von Gelen sinnvoll sei, die Neuheit des Anmeldungsgegenstandes.

IV. Die Beschwerdeführerin beantragt:

Die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung überreichten Anspruchs zu erteilen.

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Der geänderte Anspruch erfüllt auch die Voraussetzungen des Artikels 123 (2) EPÜ.

Sein Gegenstand unterscheidet sich von dem der ursprünglichen Anmeldung zugrundeliegenden Anspruch

- a) durch die Zusammensetzung der darin angegebenen Mischung und
- b) dadurch, daß jetzt nicht mehr weiche Siliconelastomere mit geringem Ausschwitzverhalten, sondern die Verwendung der Mischungen zur Herstellung weicher elastomerer Spritzguß-Formkörper mit geringem Ausschwitzverhalten durch Additionsvernetzung, beansprucht wird.

Zu a):

Dieser Unterschied beschränkt sich darauf, daß die ursprünglich fakultative Anwesenheit des Inhibitors nunmehr zwingend vorgeschrieben ist. Außerdem bringt sie klarer zum Ausdruck, daß die Mischung die genannten Bestandteile enthalten muß, nicht jedoch darauf beschränkt ist (vgl. hierzu Seite 2, Zeile 33 der Patentanmeldung).

Zu b):

Die Änderung der Kategorie ist aufgrund der Ausführungen auf Seite 3, Zeilen 15 bis 19 in Verbindung mit Seite 2, Zeilen 19 bis 24 der ursprünglichen Unterlagen (vgl. hierzu die EP-A1) nicht zu beanstanden.

3. Offenbart und beansprucht werden in (1) Polyorgano-siloxanzusammensetzungen, die die Komponenten (A), (B) und (C) enthalten. Diese umfassen, was auch von der Beschwerdeführerin nicht bestritten wird, die im Anspruch der Streitmeldung genannten Komponenten a), b) und c). Auch die für die Komponenten genannten Viskositäten, bzw. deren Verhältnisse zueinander, werden von (1) mitumfaßt. Die Anwesenheit eines Inhibitors, Komponente d) des gültigen Anspruchs, wird ebenfalls auf Seite 11, Zeile 9 von unten von (1) erwähnt.

Nicht erwähnt wird hingegen die Herstellung weicher elastomerer Spritzguß-Formkörper (vgl. hierzu Seite 12, Zeilen 4 bis 7 von (1)).

Auch implizit konnte der Fachmann (1) nicht entnehmen, daß die dort genannten Mischungen für den beanspruchten Zweck verwendet werden können.

Somit ist der beanspruchte Gegenstand neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ.

4. Da die erfinderische Tätigkeit des nunmehr beanspruchten Gegenstands von der Erstinstanz noch nicht geprüft wurde, wird die Anmeldung zur Fortsetzung des Verfahrens an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
  
2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf der Basis des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchs zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

  
E. Görgmayer

  
C. Gérardin

zu 23/25/94