

**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 10. Februar 1998

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0644/94 - 3.3.3  
**Anmeldenummer:** 88101600.0  
**Veröffentlichungsnummer:** 0278394  
**IPC:** C08G 18/08  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Wasserverdünnbare Überzugsmittel

**Anmelder:**  
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

**Einsprechender:**  
-

**Stichwort:**  
-

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 84 EPÜ

**Schlagwort:**  
"Klarheit der Ansprüche - (nein) fehlende Angabe der Meßmethode eines erfindungswesentlichen Parameters"

**Zitierte Entscheidungen:**  
-

**Orientierungssatz:**  
-



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0644/94 - 3.3.3

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3  
vom 10. Februar 1998

**Beschwerdeführer:** Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien  
D-40191 Düsseldorf (DE)

**Vertreter:** -

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 18. Mai 1994 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 88 101 600 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** C. Gérardin  
**Mitglieder:** H. H. Fessel  
A. Lindqvist

## Sachverhalt und Anträge

I. Die am 29. Juni 1994 zusammen mit der Beschwerdebegründung und unter gleichzeitiger Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr eingegangene Beschwerde der Patentanmelderin Henkel KGaA richtet sich gegen die am 18. Mai 1994 ergangene Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die am 4. Februar 1988 eingereichte Patentanmeldung Nr. 88 101 600.0 zurückgewiesen wurde.

II. Der angefochtenen Entscheidung lagen am 17. Juli 1993 eingereichte Patentansprüche 1 bis 11, als Hauptantrag, und mit Antrag vom 17. Dezember 1993 geänderte Ansprüche 1 und 11, sowie ein wiederaufgenommener ursprünglicher Anspruch 2 als Hilfsantrag zugrunde.

i) Die unabhängigen Ansprüche 1 und 10 des Hauptantrags hatten folgenden Wortlaut:

"1. Wasserverdünnbare Überzugsmittel zur Herstellung eines Füllers für die Automobilindustrie auf der Basis einer wäßrigen Polyurethandispersion mit einem Feststoffgehalt von 10 bis 50 %, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Polyurethandispersion aus einem Reaktionsprodukt besteht aus

(a) Polyetherpolyolen mit endständigen Hydroxylgruppen, einer Funktionalität größer oder gleich 3 und einem Molekulargewicht im Bereich von 1 000 bis 20 000,

(b) oleochemischen Polyolen aus Triolen und Polyolen mit wenigstens 10 C-Atomen, hergestellt durch Addition einwertiger Alkohole mit 1 bis 8 C-Atomen an epoxidierte Triglyceridöle, wobei die Additionsprodukte mit Alkylenoxiden mit 2 bis 4 C-Atomen zur Reaktion

gebracht werden, Rizinusölalkoxylaten mit 0 bis 50 Ethylenoxid- und/oder 0 bis 100 Propylenoxidgruppen, Ringöffnungsprodukten von Soja- und/oder Leinölepoxiden mit Methanol und Rizinusöl mit 0 bis 10 Ethylenoxid- und/oder 0 bis 40 Propylenoxidgruppen,

- (c) anionische Gruppen in Form eines Salzes oder durch Neutralisation in anionische Gruppen überführbare Säure-Gruppen tragenden Dihydroxy- und/oder Diaminverbindungen und
- (d) organischen Diisocyanaten.

10. Verfahren zur Herstellung eines Füllers für die Automobilindustrie auf der Basis einer wäßrigen Polyurethandispersion mit einem Feststoffgehalt von 10 bis 50 %, nach den Ansprüchen 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß man Polyetherpolyole mit endständigen Hydroxylgruppen, einer Funktionalität größer oder gleich 3 und einem Molekulargewicht im Bereich von 1 000 bis 20 000 und vorzugsweise im Bereich von 3 000 bis 12 000 zusammen mit - vorzugsweise alkoxylierten - Polyolen mit organischen Diisocyanaten in einem solchen Molverhältnis umsetzt, daß ein Zwischenprodukt mit endständigen Isocyanatgruppen entsteht, das mit ionische Gruppen tragenden Dihydroxy- und/oder Diaminverbindungen, die Carboxylat-, Sulfonat- und/oder Ammoniumgruppen tragen, zur Reaktion gebracht wird, das gegebenenfalls mit einem Diamin mit primären und/oder sekundären Aminogruppen umgesetzt und das erhaltene Polyurethan anschließend in Wasser suspendiert."

- ii) Anspruch 1 des Hilfsantrags unterschied sich von dem des Hauptantrags durch Einfügung von "und eine Viskosität im Bereich von 10 bis 50 000 mPas" vor "dadurch gekennzeichnet".

Der Verfahrensanspruch (Anspruch 11) des Hilfsantrags unterschied sich von dem des Hauptantrags, wie bereits bei Anspruch 1 erwähnt, durch die Aufnahme des Viskositätsbereiches.

- iii) Die abhängigen Ansprüche 2 bis 9 des Haupt-, bzw. 2 bis 10 des Hilfsantrags waren auf bevorzugte Ausgestaltungen des Gegenstandes von Anspruch 1 gerichtet. Die unabhängigen Ansprüche 11, bzw. 12 waren auf die Verwendung des Gegenstandes von Anspruch 1 gerichtet.

III. Im Verlaufe des Prüfungsverfahrens stellte die Prüfungsabteilung fest, daß neben der Neuheit (vgl. Bescheid vom 4. Juli 1991, Bl. 1, Z. 2 von unten) unter gewissen Voraussetzungen auch die erfinderische Tätigkeit anerkannt werden könnte (vgl. Bescheid vom 23. Oktober 1992 unter 5.). Diese Voraussetzungen wurden durch Übernahme der Definition der oleochemischen Polyole aus dem ursprünglichen Anspruch 5 erfüllt. Ferner hatte die Prüfungsabteilung darauf hingewiesen, daß der Viskositätsbereich des Anspruchs 1 nicht klar sei, da weder die Temperatur noch die Methode angegeben wurde, nach der die Viskosität gemessen wurde (vgl. Punkt 4 des vorgenannten Bescheids. Das Argument der Anmelderin (Erwiderung vom 15. Februar 1993, zu Punkt 4), für die Fachwelt sei es selbstverständlich, die Viskosität von "Füller für die Automobilindustrie" nach Brookfield bei Raumtemperatur (25°C) zu messen, wurde von der Prüfungsabteilung wegen des Fehlens eines entsprechenden Nachweises nicht anerkannt.

IV. In der angefochtenen Entscheidung stellte die Prüfungsabteilung fest, daß

- i) der Hauptantrag nicht zulässig sei, weil die Streichung des Viskositätsbereichs im Anspruch 1 Sachverhalte einbringe, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgingen (Artikel 123 (2) EPÜ); und
- ii) der Hilfsantrag nicht zulässig sei, da die Angabe des Viskositätsbereiches ohne Angabe der Messmethode und der Temperatur bei der Messung wegen mangelnder Klarheit Artikel 84 EPÜ verletze.

V. Die Beschwerdeführerin reichte mit der Beschwerdebegründung einen Satz von 11 Patentansprüchen ein, deren Fassung bis auf die Ansprüche 1 und 10 der Fassung vom 17. Juli 1993 entspricht.

Im Anspruch 1 wurde der Oberbegriff geändert (Hervorhebungen durch die Kammer) und lautet nunmehr wie folgt:

**"Wasserverdünnbare Überzugsmittel zur Herstellung eines Füllers für die Automobilindustrie mit einem Feststoffgehalt von 10 bis 50 % und einer Viskosität im Bereich von 10 bis 50.000 mPas auf der Basis einer wäßrigen Polyurethandispersion dadurch gekennzeichnet, daß .....**"

Im Anspruch 10 lautet der Oberbegriff:

**"Verfahren zur Herstellung eines Füllers für die Automobilindustrie mit einem Feststoffgehalt von 10 bis 50 % und einer Viskosität im Bereich von 10 bis 50.000 mPas auf der Basis einer wäßrigen Polyurethandispersion nach den Ansprüchen 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß....."** und Komponente (c) im kennzeichnenden Teil:

"das mit anionischen Gruppen in Form eines Salzes oder durch Neutralisation in anionische Gruppen überführbare Säuregruppen tragenden Dihydroxy- und/oder Diaminverbindungen zur Reaktion gebracht wird, dieses gegebenenfalls mit einem Diamin mit primären und/oder sekundären Aminogruppen umsetzt und das erhaltene Polyurethan anschließend in Wasser suspendiert."

Sie macht u. a. geltend, Viskosität und Feststoffgehalt bezögen sich auf die Überzugsmittel und nicht auf die Poyurethandispersion.

- VI. Die Beschwerdeführerin beantragte, die Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Basis des mit der Beschwerdebegründung am 29. Juni 1994 eingereichten Satzes von 11 Ansprüchen zu erteilen. Ferner beantragte sie im Schriftsatz vom 4. September 1996, Spanien als Benennungsland zu streichen.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Deutlichkeit der Ansprüche im Sinne von Artikel 84 EPÜ.
  - 2.1 Die Prüfungsabteilung begründete ihren Vorwurf der mangelnden Deutlichkeit damit, daß der in den Ansprüchen und in der Beschreibung genannte Viskositätsbereich nicht klar sei, da weder die Temperatur noch die Methode angegeben sei, nach der die Viskosität zu messen sei.
  - 2.2 Die Beschwerdeführerin hat neuformulierte Ansprüche eingereicht in denen klargestellt werden soll, daß sich die Viskositätsbereiche nicht auf die Polyuret-hand dispersionen, sondern auf die Überzugsmittel beziehen. Es braucht hier nicht untersucht zu werden, ob

diese Absicht in der vorliegenden Fassung der Ansprüche eindeutig zum Ausdruck kommt, es ist vielmehr zu entscheiden, ob die genannten Viskositätsbereiche nach wie vor den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ nicht genügen.

2.3 Wie dem Fachmann bekannt ist, ergeben sich für gleiche Verbindungen bei Anwendung unterschiedlicher Meßmethoden unterschiedliche Viskositätswerte. Hierauf wurde von der Prüfungsabteilung bereits im Bescheid vom 23. Oktober 1992 hingewiesen. Daß dies dem Durchschnittsfachmann allgemein bekannt war, ergibt sich u. a. aus der gutachtlich angezogenen Literaturstelle 'Encyclopedia of Polymer Science and Technology, Vol. 3 (1965), S. 491, Tab. 10. Die Beschwerdeführerin widersprach dem auch nicht, sondern machte geltend, in der Praxis würde die Viskosität von "Füller für die Automobilindustrie" nach Brookfield bei Raumtemperatur (25°C) gemessen. Daß der Fachmann auf dem Gebiet der Autolacke bzw. Füller für diese Lacke tatsächlich nur diese Methode in Betracht ziehen würde, hat die Beschwerdeführerin nach wie vor nicht belegt, obwohl die Prüfungsabteilung unter Punkt 2 ihres Bescheides vom 26. Juni 1993 und Punkt 3 des Zurückweisungsbeschlusses ausdrücklich auf diesen Mangel hinwies.

2.4 Die Kammer hat in diesem Zusammenhang die Anmeldungsunterlagen einer eingehenden Überprüfung unterzogen. Die gesamten anmeldungsgemäßen Beispiele enthalten, abgesehen vom Beispiel 13, keinerlei Viskositätsangaben. In diesem Beispiel wird die Viskosität nach DIN 53 211 gemessen. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend in den Punkten 3 und 4 der Beschwerdebegründung anmerkt, erhält man nach dieser Methode einen Wert von ca 50 sec, was einem Wert der kinematischen Viskosität von 220 mm<sup>2</sup>/s entspricht. Laut Ansprüchen ist die Maßeinheit für die dort angegebenen Viskositätswerte mPas, d. h. es handelt sich hierbei um

die dynamische Viskosität. Wie die Beschwerdeführerin weiter zeigt, konnte ein Fachmann ohne Schwierigkeiten die kinematische Viskosität in die dynamische Viskosität umrechnen (vgl. gutachtlich Römpps Chemie-Lexikon, 8. Auflage (1988), S. 4530, 1. Sp., ZZ. 30 - 33), was zu einem Wert von 220 mPas führte. Die vorgenannten Ausführungen der Anmelderin lassen jedoch nicht erkennen, was diese Ausführungen mit dem Nachweis zu tun haben, bei den beanspruchten Überzugsmitteln würde die Viskosität stets nach Brookfield gemessen. Wenn hieraus überhaupt Schlüsse gezogen werden können, dann eher der, es sei üblich die kinematische Viskosität nach DIN 53 211 zu bestimmen.

- 2.5 Im übrigen weist die Kammer darauf hin, daß die Frage des Beitrags des Viskositätsbereiches zur erfinderischen Tätigkeit bei der Beurteilung der Patentansprüche im Hinblick auf Artikel 84 EPÜ keine Rolle spielt, wie sich eindeutig aus dem Wortlaut dieses Artikels ergibt.
- 2.6 Aus vorstehendem folgt, die vorliegenden unabhängigen Patentansprüche 1 und 10 erfüllen nicht die Voraussetzungen des Artikels 84 EPÜ.
3. Zulässigkeit der Änderungen der Ansprüche nach Artikel 123 (2) EPÜ.

Da, wie vorstehend bereits festgestellt wurde, der Gegenstand der Ansprüche die Voraussetzungen des Artikels 84 EPÜ nicht erfüllt, erübrigte es sich zu entscheiden, ob die geänderten Ansprüche im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ zulässig sind, und zu untersuchen, ob sich der ursprünglich offenbarte Viskositätsbereich auf die Füller, die Polyurethandispersion oder die Überzugsmittel bezieht.

**Entscheidungsformel**


**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

  
E. Gorgmaier

Der Vorsitzende:

  
C. Gérardin