

BESCHWERDEKAMMERN  
DES EUROPÄISCHEN  
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF  
THE EUROPEAN PATENT  
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS  
DE L'OFFICE EUROPEEN  
DES BREVETS

**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 15. April 1996

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0406/95 - 3.2.2

**Anmeldenummer:** 89118361.8

**Veröffentlichungsnummer:** 0370211

**IPC:** C23C 14/34

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Aluminium-Verbundplatte und daraus hergestellte Targets

**Anmelder:**

VAW Aluminium AG  
Balzers Aktiengesellschaft

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

Aluminium-Verbundplatte/VAW

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 84

**Schlagwort:**

"Klarheit, Product-by-process Ansprüche"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0406/95 - 3.2.2

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2  
vom 15. April 1996

**Beschwerdeführer:** VAW Aluminium AG  
Georg-von-Boeselager-Straße 25  
D-53177 Bonn (DE)

Balzers Aktiengesellschaft  
FL-9496 Balzers (LI)

**Vertreter:** Müller-Wolff, Thomas  
HARWARDT NEUMANN,  
Patent- und Rechtsanwälte  
Postfach 14 55  
D-53704 Siegburg (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am  
28. November 1994 zur Post gegeben wurde und  
mit der die europäische Patentanmeldung  
Nr. 89 118 361.8 aufgrund des Artikels 97 (1)  
EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** H. Seidenschwarz  
**Mitglieder:** R. Lunzer  
J. De Preter

## Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 89 118 361.8, Veröffentlichungsnummer 370 211, eingereicht am 4. Oktober 1989 unter Inanspruchnahme der Priorität vom 25. November 1988 der deutschen Patentanmeldung Nr. 3 839 775, war durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 28. November 1994 zurückgewiesen worden. Dieser Entscheidung lag ein am 9. Mai 1994 eingereichter Satz von fünf Patentansprüchen zugrunde. Der Anspruch 1 umfaßt die Merkmale, die vorher in den Ansprüchen 1, 2 und 3 enthalten waren. Er lautet wie folgt:

"Aluminium-Verbundplatte, die als Target für die Beschichtung mittels Kathodenzerstäubung verwendbar ist, bestehend aus einer Nuttschicht aus Reinaluminium (Al 99,99 Gew.-%) oder aus einer auf Reinaluminiumbasis (Al  $\geq$  99,99 Gew.-%) erschmolzenen binären oder ternären Legierung und einer Trägerschicht aus einer Aluminiumlegierung,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Trägerschicht aus einer aushärtbaren Aluminiumlegierung vom Typ AlMgSi mit einer Mindesthärte HB > 70 besteht und auf der Trägerschicht eine Nuttschicht walzplattiert ist, die ein gleichmäßiges, feinkörniges Gefüge aus quasiglobulithischen Feinkörnern aufweist, dessen mittlerer Korndurchmesser < 2 mm und dessen Streckung S < 2 beträgt."

II. In ihrem ersten Prüfungsbescheid vom 23. Juli 1993 (Seite 4, Nr. 4), erhob die Prüfungsabteilung den

Einwand, daß der Anspruch 2 unklar sei, und formulierte diesen Einwand wie folgt:

"Anspruch 2 ist unklar, da eine Definition der Verbundplatte mittels eines Verfahrensschritts (Walzplattierung) zu deren Herstellung gegeben wird, wobei jedoch der Verbundplatte durch die Walzplattierung keine eindeutigen Merkmale gegeben werden, mit welchen die so hergestellte Verbundplatte von einer auf andere Weise hergestellten, bekannten, Verbundplatte unterschieden werden kann. Anspruch 2 erfüllt somit nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ."

Eine ähnliche Argumentation wurde in der angefochtenen Entscheidung, in der auf Seite 4, Nr. 2 der Entscheidungsgründe hinsichtlich des Merkmals des Anspruchs 2, das inzwischen in Anspruch 1 enthalten ist, verwendet:

"Anspruch 1 ist unklar, da eine Definition der Verbundplatte mittels eines Verfahrensschritts (Walzplattierung) zu deren Herstellung gegeben wird, wobei jedoch der Verbundplatte durch die Walzplattierung keine eindeutigen Merkmale gegeben werden, mit welchen die so hergestellte Verbundplatte von einer auf andere Weise (mittels z. B. Sprengplattieren, elektrolytische Abscheidung usw.) hergestellten, bekannten, Verbundplatte unterschieden werden kann. Anspruch 1 erfüllt somit nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ."

In der angefochtenen Entscheidung wurde zur Frage der Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 nicht Stellung genommen. Es wurde jedoch geprüft, ob die in Anspruch 1

definierte Kombination auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, wenn das wesentliche Verfahrensmerkmal des Walzplattierens außer Betracht bleibe, und festgestellt, daß eine solche Kombination angesichts des Stands der Technik gemäß den Druckschriften "Journal of Applied Physics", Band 51, Nr. 1, Januar 1980, Seiten 718 - 725 (D1) und "Aluminium-Taschenbuch", W. Hufnagel, 1983, Seiten 56, 253 - 257 (D4) keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

III. Am 22. Dezember 1994 wurde gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung wurde am 17. März 1995 eingereicht. Darin brachten die Beschwerdeführer im wesentlichen vor, daß es allgemein anerkannt sei, daß "Product-by-process-Ansprüche" nach europäischem Patentrecht zulässig seien und der Erfindung der Gedanke zugrunde liege, daß durch das Walzplattieren von Metallschichten, die vorher auf andere Weise verbunden wurden, ein besserer Verbund erhalten werde. Dies bewirke, daß es eine bessere Wärmeleitfähigkeit zwischen der Schicht aus Reinaluminium und ihrer Trägerschicht aus einer Aluminiumlegierung gebe, so daß das Target folglich für seinen Verwendungszweck besser als die bisherigen geeignet sei.

IV. Die Beschwerdeführer beantragten, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und aufgrund des am 9. Mai 1994 eingereichten Anspruchssatzes ein Patent zu erteilen.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Zulässigkeit von Änderungen*

In dem geltenden Anspruch 1 werden die Merkmale der Ansprüche 1, 2 und 3 der ursprünglich eingereichten Anmeldung kombiniert mit der weiteren Einschränkung auf eine AlMgSi-Legierung, wie sie auf der Seite 3, Zeile 27 der veröffentlichten Anmeldung bzw. auf der Seite 2, zweiter Absatz Zeile 3 der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart ist. Dieser geänderte Anspruch erfüllt daher die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

3. *Grund für die Zurückweisung durch die Prüfungsabteilung*

3.1 Soweit die Kammer in der Lage ist, den Grund der Prüfungsabteilung für die Zurückweisung der Anmeldung (siehe obigen Punkt Nr. II) zu verstehen, scheint dieser darauf zu beruhen, daß ein Verfahrensmerkmal in einem Erzeugnisanspruch enthalten ist. Gemäß der Rechtsprechung des EPA sind Verfahrensmerkmale in Erzeugnisansprüchen zulässig (vgl. Schulte PatG 5. Aufl., § 35 Rdn 54 m und Singer/Lunzer, European Patent Convention, Art. 84.06.).

3.2 Es ist unstrittig, daß ein solches Merkmal im vorliegenden Fall sinnvoll ist, da in der Beschreibung der veröffentlichten Anmeldung (Seite 3, Zeilen 31 bis 45) die erwünschte Wirkung der Verbindung der beiden Schichten durch Walzplattieren beim Herstellen eines Targets für die Beschichtung mittels Kathodenzerstäubung erwähnt ist, das aus einer Trägerschicht aus einer aushärtbaren Aluminiumlegierung besteht, die mit dem Targetwerkstoff Reinaluminium durch Walzplattieren verbunden ist.

3.3 Auch in technischer Hinsicht ist es für die Kammer schwierig, der Argumentation der Prüfungsabteilung zu folgen. Ob die Auswirkungen eines bestimmten Verfahrensschritts auf einem Endprodukt erkennbar sind, hängt von

der jeweiligen Lage ab. Die Kammer ist der Ansicht, daß der Fachmann durch mikroskopische Prüfung von Querschliffen ohne weiteres unterscheiden kann, ob ein Target aus durch Walzplattieren verbundenen Schichten aufgebaut ist, oder ob es aus Schichten besteht, die durch Klebstoffe, elektrolytische Abscheidung, Löten oder Sprengplattieren verbunden sind.

- 3.4 Aus den obengenannten Gründen ist die Kammer davon überzeugt, daß der Einwand betreffend die Klarheit des Anspruchs 1, auf den sich die angefochtene Entscheidung stützt, unbegründet ist.

#### 4. *Erfinderische Tätigkeit*

Unter der Überschrift "Weitere Bemerkungen" prüfte die Prüfungsabteilung, ob die Kombination nach Anspruch 1 eine erfinderische Tätigkeit aufweist, wenn das Merkmal des Walzplattierens außer Betracht gelassen wird, und gelangte zu einem negativen Ergebnis. Die zu entscheidende Frage lautet jedoch, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 insgesamt, einschließlich aller seiner Merkmale auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Da diese Frage von der Prüfungsabteilung nicht geprüft wurde, ist die Kammer nicht in der Lage, dem Antrag des Beschwerdeführers stattzugeben, auf die Anmeldung in ihrer vorliegenden Fassung ein Patent zu erteilen. Die Kammer verweist die Angelegenheit daher gemäß ihrer Befugnisse nach Artikel 111 (1) zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurück.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

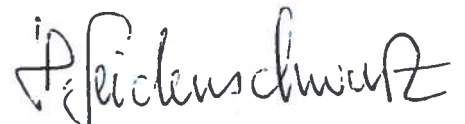
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
  
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:



S. Fabiani

Der Vorsitzende:



H. Seidenschwarz