

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 22. Februar 2001

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1125/97 - 3.3.1

Anmeldenummer: 93108141.8

Veröffentlichungsnummer: 0572866

IPC: C10M 169/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Umweltverträgliche und biologisch schnell abbaubare Betriebsstoffe zur Umlaufschmierung von Motoren und sonstigen Aggregaten in Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen

Anmelder:

Fuchs Petrolub Aktiengesellschaft

Einsprechender:

-

Stichwort:

Biologisch abbaubare Öle/FUCHS PETROLUB

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 84, 111(1), 123(2)

Schlagwort:

"Neuheit (ja, nach Änderungen)"

"Zurückverweisung an die erste Instanz - neue Sachlage"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1125/97 - 3.3.1

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 22. Februar 2001

Beschwerdeführer: Fuchs Petrolub Aktiengesellschaft
Friesenheimer Straße 17
D-68169 Mannheim (DE)

Vertreter: Meyer-Dulheuer, Karl-Hermann, Dr.
Meyer-Dulheuer & Ackermann
Stiftstraße 2
D-60313 Frankfurt am Main (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 9. Juli 1997
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 93 108 141.8
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: J. M. Jonk
J. P. B. Seitz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 93 108 141.8 (veröffentlicht unter Nr. 572 866) zurückgewiesen wurde.
- II. Grundlage der angefochtenen Entscheidung war der mit Schreiben vom 14. August 1996 eingereichte Satz Patentansprüche 1 bis 20 als Hauptantrag und der mit Schreiben vom 3. Mai 1997 vorgebrachte Hilfsantrag.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautete wie folgt:

"Verwendung von Betriebsstoffen bestehend aus einem Grundöl, welches ein oder mehrere Esteröle, insbesondere Gemische unterschiedlicher Estertypen, einer biologischen Abbaubarkeit von mindestens 80% enthält, und zwischen 20 und 5 Gew.-% nicht-toxische und nicht-umweltgefährdende Additiven, für die Umlaufschmierung von Motoren, Getrieben, Hydrauliken, Kupplungen u. dgl. Aggregaten in Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen."

In dem Anspruch 1 des Hilfsantrags war die Passage "von Motoren, Getrieben, Hydrauliken, Kupplungen u. dgl. Aggregaten" durch "von Motoren und Getrieben" ersetzt worden.

- III. In der angefochtenen Entscheidung wird ausgeführt, daß die beanspruchte Verwendung nach Haupt- und Hilfsantrag im Hinblick auf die Druckschrift

(1) EP-A-535 990

gemäß Artikel 54 (3) und (4) EPÜ nicht neu sei.

Außerdem wird in der angefochtenen Entscheidung bezüglich mangelnder Neuheit gemäß Artikel 54 (3) und (4) EPÜ noch auf die Druckschrift

(7) EP-A-552 554

hingewiesen.

Zusätzlich wird in der Entscheidung ausgeführt, daß die beanspruchte Verwendung im Hinblick auf die Druckschriften

(3) WO 91/02784,

(4) EP-A-468 109,

(5) EP-A-434 464 und

(6) EP-A-464 491

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. In diesem Zusammenhang hat die Prüfungsabteilung insbesondere ausgeführt, daß ohne das Vorhandensein eines unerwarteten Effekts der Einsatz von den aus den Druckschriften (3) bis (6) bekannten Schmierstoffen in einer Mischung mit nicht-toxischen und nicht-umweltgefährdeten Additiven in Motoren und Getrieben nicht als erfinderisch betrachtet werden könne, da es für den Fachmann zumindest naheliegend gewesen sei, zu probieren, ob bekannte Schmierstoffe auch anders einsetzbar seien.

IV. Am 22. Februar 2001 hat eine mündliche Verhandlung vor der Kammer stattgefunden.

V. Aufgrund der Bedenken der Kammer in der mündlichen Verhandlung gegen die Patentfähigkeit eines am 17. Januar 2001 eingereichten Satzes von Ansprüchen 1

bis 5 im Hinblick auf die Artikel 123 (2) und 84 EPÜ, sowie auf Artikel 54 EPÜ in Verbindung mit den Druckschriften (1), (4) und (6), hat die Beschwerdeführerin die Patentierbarkeit der vorliegenden Anmeldung zuletzt nur noch auf der Basis eines in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Antrags verteidigt. Dieser Antrag enthält vier Ansprüche, deren einziger unabhängiger Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Verwendung eines Betriebstoffes bestehend aus 80-95% eines Grundöls und 20-5% von Additiven, dadurch gekennzeichnet, daß das Grundöl aus einem oder mehreren Esterölen, insbesondere Gemischen unterschiedlicher Estertypen, mit einer biologischen Abbaubarkeit von mindestens 80% nach CEC-L-33-T-82 besteht und die Additive aus der Gruppe bestehend aus zinkfreien, nicht-toxischen und nicht-umweltgefährdende Antioxidantien, Metallpassivatoren, Rost- und Korrosionsinhibitoren, Stockpunkt-Erniedriger, Ablagerungsverhinderer, Detergier- und Dispergiermittel, Hochdruck- und Verschleißschutzzusätze und/oder Reibungsmodifikatoren der Wassergefährdungsklassen 0 oder 1 ausgewählt sind und für die Umlaufschmierung von Motoren und Getrieben in Fahrzeugen dienen, wobei der Betriebstoff aber keine Komplexester eines gehinderten Alkohols mit einer geradkettigen, gesättigten Fettsäure mit 8-12 Kohlenstoffatomen und auch mit einer zweibasischen Säure mit 2-50 Kohlenstoffatomen enthält".

VI. Hierzu hat die Beschwerdeführerin ausgeführt, daß durch die Beschränkung des beanspruchten Gegenstandes insbesondere die Neuheitseinwände im Hinblick auf die Druckschriften (1), (4) und (7) ausgeräumt seien.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Zurückweisungs-

entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 4, wie überreicht während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, zu erteilen.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ)*

Der geänderte Anspruch 1 ist gestützt durch den ursprünglich eingereichten Anspruch 1 in Verbindung mit

- (a) Seite 3, vierter Absatz (bezüglich der Gewichtsanteilen des Grundöls und der Additive);
- (b) Seite 3, fünfter Absatz (bezüglich der Zusammensetzung des Grundöls); und
- (c) Seite 5, zweiter Absatz, und Seite 6, zweiter Absatz (bezüglich der Art der Additive).

Der "Disclaimer", der zur Herstellung der Neuheit im Hinblick auf die Druckschrift (1) (Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (3) und (4) EPÜ) eingeführt wurde und welcher der Definition der auszuschließenden Komplexester in der neuheitsschädlichen Druckschrift (1) entspricht (siehe Seite 2, Zeilen 31 bis 33, sowie Seite 2, Zeilen 45 bis 50, 57 und 58, bezüglich der Bedeutung des gehinderten Alkohols in dieser Definition) ist nach gängiger Rechtsprechung der Kammer zulässig und

steht auch den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ nicht entgegen (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 3. Auflage (1998), II.B. "Patentansprüche", unter 1.2.1, sowie III.A. "Änderungen", unter 1.6.3).

Die Ansprüche 2 bis 4 stützen sich auf die Patentansprüche 3 bis 5 der ursprünglich eingereichten Patentanmeldung.

Gegen die Fassung der Patentansprüche bestehen daher keine Bedenken im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ.

3. *Deutlichkeit nach Artikel 84 EPÜ*

3.1 Die Kammer weist bezüglich der im Anspruch 1 genannten Prozentsatzbereiche für Grundöl und Additive darauf hin, daß diese im Lichte der ursprünglich eingereichten Beschreibung der vorliegenden Anmeldung (siehe Seite 3, dritter Absatz), in der angegeben ist, daß der Gewichtsanteil des Grundöls vorzugsweise zwischen 80 und 95% und der Gewichtsanteil der Additive zwischen 20 und 5% liegen, eindeutig Gewichtsprozentage darstellen. Eine entsprechende Klarstellung in Anspruch 1 kann jedoch aufgrund der Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz (siehe Punkt 5 unten) im Verlaufe des weiteren Prüfungsverfahrens erfolgen.

3.2 Die Kammer hat sich davon überzeugt, daß ansonsten der Anspruch 1 in der geltenden Fassung den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ entspricht. In diesem Zusammenhang weist die Kammer darauf hin, daß in dem geltenden Anspruch 1 auf den unklaren Begriff "Arbeitsmaschinen" verzichtet wurde und der Begriff "Komplexester" nun klar definiert ist (siehe Punkt 2. oben, zweiter Absatz).

4. *Neuheit*

4.1 Die Kammer hat sich auch davon überzeugt, daß der Gegenstand der vorliegenden Patentansprüche neu ist. In diesem Zusammenhang wird im Hinblick auf die für die Neuheit relevanten Druckschriften (1), (4) und (7) auf folgendes hingewiesen:

4.2 Druckschrift (1), die - wie oben angegeben - Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ darstellt, betrifft biologisch abbaubare Schmiermittel, die u. a. als Motoröl oder Getriebeöl in Fahrzeugen geeignet sind (siehe Seite 2, erster Absatz; und Seite 4, erster Absatz). Die Schmiermittel enthalten als Hauptkomponente eine Estermischung, die zwingend Komplexester eines gehinderten Alkohols mit einer geradkettigen, gesättigten Fettsäure mit 8 bis 12 Kohlenstoffatomen und auch einer zweibasischen Carbonsäure mit 2 bis 50 Kohlenstoffatomen enthält (siehe Seite 2, Zeilen 29 bis 33, sowie Zeilen 57 und 58 in Verbindung mit Zeilen 45 bis 50). Da nach dem geltenden Anspruch 1 mit dem "Disclaimer" die Anwesenheit solcher Komplexester ausgeschlossen ist, ist diese Druckschrift für den nun beanspruchten Gegenstand nicht neuheitsschädlich.

4.3 Druckschrift (4) beschreibt biologisch abbaubare Schmieröle, die u. a. als Motoröl oder Getriebeöl in Fahrzeugen geeignet sind (siehe Spalte 2, Zeilen 36 bis 44; Spalte 7, Zeilen 33 bis 38; und Spalte 11, Zeilen 23 bis 31 und Zeilen 52 bis 56). Die beschriebenen Schmieröle bestehen aus einem Grundöl und üblichen Additiven, wobei das Grundöl aus wenigstens einem oligomeren Kohlenwasserstoff mit Schmierölviskosität in einer Menge von wenigstens 10 Gew.-% auf der Basis des Schmieröls und biologisch abbaubaren synthetischen

Estern bestehen kann (siehe Spalte 6, Zeile 47 bis Spalte 7, Zeile 8; und Spalte 7, Zeilen 33 bis 38). Nach dem geltenden Anspruch 1 enthält der Betriebsstoff jedoch 80 bis 95 Gew.-% eines Grundöls, das ausschließlich aus den näher definierten, biologisch abbaubaren Estern besteht. Außerdem hat die Beschwerdeführerin glaubhaft dargelegt, daß die nach dem geltenden Anspruch 1 in einer Menge von 5 bis 20 Gew.-% einsetzbaren Additive nicht die Verwendung von Kohlenwasserstoffverbindungen beinhalten, die keine für die betreffenden Additive typischen, aktiven Gruppen enthaltenden. Da die in Druckschrift (4) offenbarten Schmieröle, wie oben angegeben, zwingend oligomere Kohlenwasserstoffe aus den genannten 1-Alkenen enthalten, ist nach Auffassung der Kammer der Gegenstand des Anspruchs 1 auch von diesem Stand der Technik abgegrenzt.

- 4.4 Druckschrift (7), die - wie die Druckschrift (1) - als ältere Anmeldung bei der Prüfung der Neuheit zu berücksichtigen ist, offenbart biologisch abbaubare Schmierölszusammensetzungen, die als Motoröle verwendbar sind und die wenigsten einen von Isotridecylalkohol abgeleiteten Ester in einer Menge von 25 bis 55 Gew.-%, bezogen auf ihre Grundölkomponente, enthalten (siehe Seite 2, Zeilen 1 und 2; Seite 2, Zeilen 24 bis 30; und Seite 4, Zeilen 19 bis 22). Diese Druckschrift ist daher ebenfalls nicht neuheitsschädlich für den nun beanspruchten Gegenstand, da dieser die Verwendung eines Triebstoffes beinhaltet, der aus wenigstens 80 Gew.-% von Estern besteht.

5. *Zurückverweisung (Artikel 111 (1) EPÜ)*

- 5.1 Die Beschwerdeführerin hat u. a. beantragt, ein Patent auf der Grundlage der nun geltenden Ansprüche zu

erteilen.

- 5.2 In diesem Zusammenhang ist jedoch noch zu erörtern, ob der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Die Prüfungsabteilung hat dazu lediglich in ihrer Entscheidung bezüglich einer vormaligen, wesentlich breiteren Fassung der Ansprüche eine äußerst pauschal gehaltene Stellungnahme abgegeben. Eine abschließende Prüfung der erfinderischen Tätigkeit bezüglich des nun beanspruchten Gegenstandes nach dem "Aufgabe-Lösungs-Ansatz", um insbesondere Objektivität bei deren Beurteilung sicherzustellen und eine rückschauende Betrachtungsweise bei der Würdigung des Standes der Technik zu vermeiden, hat jedoch offenbar nicht stattgefunden.
- 5.3 In diesem Zusammenhang weist die Kammer darauf hin, daß es im allgemeinen nicht Aufgabe der Beschwerdekammer ist, Fragen zu prüfen und zu entscheiden, die sich erstmals im Beschwerdeverfahren stellen. Die Kammer hält es daher nicht für angezeigt, die Frage der erfinderischen Tätigkeit anstatt der Prüfungsabteilung zu entscheiden, um auch diesbezüglich der Beschwerdeführerin gegebenenfalls das Recht auf einer Beschwerde vor der zweiten Instanz zu erhalten.
- 5.4 Unter diesen Umständen verweist die Kammer in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 111 (1) EPÜ die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurück. Durch diese Zurückweisung wird jedoch der Beschwerdeführerin nicht die Möglichkeit eröffnet, vor der ersten Instanz auf bereits von der Kammer entschiedene Fragen zurückzukommen, da die Prüfungsabteilung bei unverändertem Tatbestand an die rechtliche Beurteilung durch die Kammer gemäß Artikel 111 (2) EPÜ

gebunden ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

M. Maslin

A. J. Nuss