



Aktenzeichen: T 114 / 83

T 178

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 3. August 1984

Beschwerdeführer: Akzo GmbH
(Einsprechender) Postfach 100149
D-5600 Wuppertal 1

Vertreter:

Verfahrensbeteiligter: Degussa AG
(Patentinhaber) Fachbereich Patente
Postfach 1345
D-6450 Hanau 1

Vertreter:

~~Verfahrensbeteiligter:~~
~~(Einsprechender)~~

~~Vertreter:~~

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen
Patentamts vom 6. Juni 1983, mit der der Einspruch
gegen das europäische Patent Nr. 3217 aufgrund
des Artikels 102(2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman
Mitglied: K. Jahn
Mitglied: O. Bossung

SACHVERHALT UND ANTRÄGE

I. Auf die europäische Patentanmeldung 78 101 481.6, die am 30. November 1978 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der deutschen Voranmeldung vom 30. Januar 1978 angemeldet worden ist, ist am 08. April 1981 das europäische Patent 0 003 217 auf der Grundlage von 16 Patentansprüchen erteilt worden. Die Ansprüche 1 und 2 lauten:

"1. Fällungskieselsäuregranulate, gekennzeichnet durch die folgenden physikalisch-chemischen Kenndaten:

Stampfgewicht (DIN 53 194)	200-320 g/l
l/d-Verhältnis	$0,8 \leq l/d \leq 3,5$
Einzelgranulathärte	80 - 175 g
Staubgehalt (DIN 53 583)	0,2-0,4 Gew.-%
Abrieb (DIN 53 583)	0,2-0,3 Gew.-%

2. Verfahren zur Herstellung von Fällungskieselsäuregranulaten mit den folgenden physikalisch-chemischen Kenndaten:

Stampfgewicht (DIN 53 194)	200-320 g/l
l/d-Verhältnis	$0,8 \leq l/d \leq 3,5$
Einzelgranulathärte	80 - 175 g
Staubgehalt (DIN 53 583)	0,2-0,4 Gew.-%
Abrieb (DIN 53 583)	0,2-0,3 Gew.-%

aus einem wasserhaltigen Fällungskieselsäurefilterteig, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Fällungskieselsäuresuspension während und/oder nach deren Bildung intensiv schert, die Fällungskieselsäure abfiltriert, wäscht, zu dem so erhaltenen Fällungskieselsäurefilterkuchen pulverförmige Fällungskieselsäure hinzumischt,

wobei man die Zugabe der pulverförmigen Fällungskieselsäure zu dem Fällungskieselsäurekuchen kontinuierlich oder diskontinuierlich in Mischern derart durchführt, daß keine Formgebung der Fällungskieselsäuremasse stattfindet, die Fällungskieselsäuremasse rieselfähig bleibt und dabei nicht in den thixotropen Pastenzustand übergeht, anschließend die so erhaltene Fällungskieselsäuremasse bei einem Feststoffgehalt von 28 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise von 30 bis 34 Gew.-%, mit einem Granulator zur Herstellung von Fällungskieselsäuregranulaten unter Einhaltung eines definierten Verhältnisses von Scherspannung/Zeiteinheit τ , wobei ein Bereich von

$$1 \times 10^{-3} \text{ kg/cm}^2 \cdot \text{s} \leq \tau \leq 3 \times 10^{-3} \text{ kg/cm}^2 \cdot \text{s},$$

eingehalten wird, und im Granulator der Düsendurchmesser (d) sowie die Düsenlänge (l) innerhalb $1,0 \text{ mm} \leq d \leq 2,0 \text{ mm}$ bzw. $1,0 \text{ mm} \leq l \leq 4,0 \text{ mm}$ beträgt, verpreßt und diese einer Kurzzeittrocknung unterwirft".

II. Gegen die Erteilung des europäischen Patents hat die Einsprechende am 11. Dezember 1981 Einspruch eingelegt und den Widerruf des Patents wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit beantragt. Die Begründung wurde auf neu genannten Stand der Technik gestützt und zwar:

deutsche Patentanmeldung F 14059 IVa/12 i	(1)
deutsche Patentschrift 432 418	(2)
deutsche Patentschrift 581 303	(3)
deutsche Offenlegungsschrift 2 150 346	(4)

III. Durch die Entscheidung vom 6. Juni 1983 hat die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen und das Patent im unveränderten Umfang aufrechterhalten. Hierzu wird angeführt, daß (4) als nächstliegende Entgeghaltung zwar die Herstellung von Fällungskieselsäuregranulaten durch Mischen von pulverförmiger Fällungskieselsäure und Kieselsäureschlämmen beschreibe; jedoch seien ihr die erfindungsgemäß erforderlichen Maßnahmen nicht zu entnehmen. Diese Maßnahmen seien auch aus (1) bis (3) nicht herleitbar.

Es habe vielmehr einer erfinderischen Tätigkeit bedurft, um die speziellen Verfahrensmaßnahmen zu ermitteln, die zu den beanspruchten Kieselsäuregranulaten mit ihren bisher nicht erreichten Eigenschaften führen. Aufgrund ihrer hervorragenden Dispergierbarkeit seien diese staubarmen Granulate als Verstärkungsfüllstoff für Kautschukmischungen geeignet.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 13. Juli 1983 unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt und diese am 28. September 1983 begründet. Dabei wird weiterhin die Auffassung vertreten, daß die beanspruchte Lehre im Hinblick auf den breiten Stand der Technik, der noch durch Chem.-Ing. Techn. 48. Jahrgang 1976/Nr.11 S.922-933, DE-PS 18 07 714 und CH-A- 225 775 ergänzt wurde, eine glatte Selbstverständlichkeit beinhalte.

Die Beschwerdeführerin und Einsprechende beantragt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

V. Die Patentinhaberin verteidigt das angegriffene Patent im unveränderten Umfang und beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

VI. Die Kammer hat zunächst eine Reihe von Fragen aufgeworfen und zum Ausdruck gebracht, das bisherige Verfahren daran krankt, daß - entgegen der ständigen Rechtsprechung der Kammer - die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der patentierten Granulate durch die Beteiligung sowie die Vorinstanz nicht aus dem Blickwinkel der bestehenden technischen Aufgabe betrachtet wurde. Aus diesem Grunde wurde die Zurückweisung der Sache an die Einspruchsabteilung ohne Sachentscheidung angekündigt, verbunden mit der Anfrage, ob für diesen Fall der jeweilige Hilfsantrag der Parteien auf mündliche Verhandlung vor der Kammer aufrecht erhalten wird. Daraufhin haben beide Parteien diesen Hilfsantrag zurückgenommen.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes des angegriffenen Patents geht die Vorinstanz zutreffend vom nächstliegenden Stand der Technik aus, wie er durch (4) repräsentiert wird. Sie hat ferner richtig erkannt, daß die neuen Granulate nur aufgrund ihrer besonderen und nicht zu erwartenden Eigenschaften als erfinderisch zu bewerten sind. In diesem Zusammenhang wurde auf ihre hervorragende Dispergierbarkeit, den niederen Staubgehalt und die geringe Abriebsneigung hingewiesen. Hierbei hat sich die Vorinstanz offenbar auf die Angaben der Patentinhaberin in der Patentbeschrei-

bung verlassen, ohne zu prüfen, ob diese geltend gemachten Vorteile gerade gegenüber den o.g. nächstvergleichbaren Granulaten nach dem Stand der Technik zuverlässig eintreten und sich daher für die Ermittlung der bestehenden technischen Aufgabe qualifizieren (vgl. T 162/83 unveröffentlichte Entscheidung Ziffer 4 Abs.2).

3. Eine solche Prüfung war hier insofern notwendig, weil die Naßgranulate nach (4) einen testierten hohen Dispersionsgrad in Kautschuk von 92 bis 98% aufweisen (vgl. die Beispiele). Zwar finden sich dort keine Angaben über den Staubabrieb der bekannten Granulate; bei der Ähnlichkeit der zu vergleichenden Granulate obliegt der Nachweis einer diesbezüglich behaupteten Verbesserung aber der Patentinhaberin (vgl. auch "Aryloxybenzaldehyd" Amtsbl. EPA 1982, 217). Die in der vorliegenden Patentschrift enthaltenen Vergleichswerte (S.5 Tabelle und Beispiel 8) sind für die Aufgabenermittlung nicht zu gebrauchen, weil sie aus der Gegenüberstellung der patentierten Naßgranulate und der weiter abliegenden und daher patentrechtlich nicht vergleichbaren Trockengranulate nach der DE-B- 1 807 714 resultieren.
4. Eine erstinstanzliche Prüfung des Patentgegenstandes auf erfinderische Tätigkeit, d.h. nach Aufgabe und Lösung, wie sie von der Kammer entwickelt wurde (vgl. "Reaktionsdurchschreibepapier" Amtsbl. EPA 1981, 206, "Aryloxybenzaldehyd" loc.cit., "Metallveredelung" Amtsbl. EPA 1983, 133, T 69/83 "Thermoplastische Massen" und T 181/82 "Spiroverbindungen", beide zur Veröffentlichung vorgesehen), hat also bisher nicht stattgefunden. Dies zieht die

Aufhebung der angegriffenen Entscheidung und die Zurückweisung der Sache an die Vorinstanz nach sich, ohne daß die Kammer in der Sache selbst entscheidet.

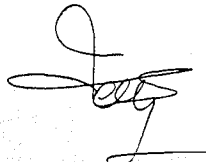
Bei der nach dem o.g. Prinzip durchzuführenden Prüfung wird die Einspruchsabteilung auch die Fragen zu klären haben, welche die Kammer in ihrer Mitteilung vom 18.4.84 angesprochen hat. In diesem Zusammenhang scheint der Hinweis angebracht, daß die Neuheit der patentierten Naßgranulate nicht schon daraus resultiert, daß der Stand der Technik bisher hierzu unterschiedliche Verfahrensweisen angewendet hat.

FORMEL DER ENTSCHEIDUNG

Es wird wie folgt entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Sachprüfung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte



Der Vorsitzende



1a 26/7.84

Br 26.7.