

Europäisches
PatentamtEuropean Patent
OfficeOffice européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 212 / 83

T191



ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 4. Oktober 1984

Beschwerdeführer:

Röhm GmbH.
Kirschenallee
6100 Darmstadt

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Prüfungsabteilung 011 des Europäischen Patentamts vom 14. September 1983, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 80 104 459.5 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn

Mitglied: G. Szabo

Mitglied: O. Bossung

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 29. Juli 1980 angemeldete und am 6. Mai 1981 veröffentlichte Patentanmeldung 80 104 459.5 mit der Veröffentlichungsnummer 27 857, für welche die Priorität der Voranmeldung vom 29. Oktober 1979 (DE-2 943 566) in Anspruch genommen wird, wurde durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung 011 des Europäischen Patentamts vom 14. September 1983 zurückgewiesen. Dieser Entscheidung liegen sechs Patentansprüche zugrunde, von denen der Hauptanspruch in der Fassung vom 30. September 1982 folgenden Wortlaut hat:

"Verfahren zur Herstellung eines ionisch vernetzten Acrylkunststoffes durch radikalische Polymerisation eines Monomergemisches aus

- a) mindestens 50 Gew.-% Alkylestern der Acryl- oder Methacrylsäure mit 1 bis 18 C-Atomen im Alkylrest oder Gemischen derartiger Ester,
- b) 0,1 bis 50 Gew.-% mindestens eines Salzes der Acryl- und/oder Methacrylsäure mit einem Metallkation von einem der Elemente Zink, Aluminium, Zinn, Blei, Titan, Zirkon und Hafnium, oder eines beim Erhitzen in ein solches Salz übergehenden Gemisches aus Acryl- und/oder Methacrylsäure und einer in dem gesamten Monomergemisch wenigstens bei der Polymerisationstemperatur löslichen Verbindung eines der genannten Elemente,
- c) gegebenenfalls bis zu 20 Gew.-% weiteren Comonomeren, die mit den unter a) und b) genannten Monomeren bzw. mit der in b) enthaltenen Acryl- und/oder Methacrylsäure mischpolymerisierbar sind,

wobei die Polymerisation in Substanz durchgeführt wird, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Salz der Acryl- und/oder Methacrylsäure oder dem Gemisch dieser Säuren und der Verbindung eines der genannten Elemente die Zahl der Säureäquivalente den Ladungsäquivalenten der Metallkationen wenigstens gleich ist."

II. Die Zurückweisung wird damit begründet, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu sei. Obwohl die Anmelderin den Anspruch 1 auf Salze mit bestimmten Metallkationen beschränkt habe, werde dieser Anspruch noch immer durch Beispiel 7 der US-A2 502 411 neuheitsschädlich getroffen; denn dort sei bereits das anmeldungsgemäß beanspruchte Zirkonsalz der Methacrylsäure genannt.

Bei dieser Sachlage könne die Frage der erfinderischen Tätigkeit des nicht vorbeschriebenen Teils des Anmeldungsgegenstandes dahinstehen, obwohl der Anmelderin mitgeteilt worden sei, daß auch diese Patentierungsvoraussetzung nicht vorliege. Desgleichen erübrige sich eine Beanstandung nach Art. 123 (2) EPÜ.

III. Gegen diese Entscheidung vom 14. September 1983 hat die Anmelderin am 3. November 1983 Beschwerde erhoben und diese gleichzeitig begründet. Auf Veranlassung der Kammer hat die Beschwerdeführerin einen neuen Patentanspruch 1 folgender Fassung eingereicht:

"Verfahren zur Herstellung eines ionisch vernetzten Acryl-kunststoffes durch radikalische Polymerisation eines Monomergemisches aus

- a) mindestens 50 Gew.-% Alkylestern der Acryl- oder Methacrylsäure mit 1 bis 18 C-Atomen im Alkylrest oder Gemischen derartiger Ester,

- b) 0,1 bis 50 Gew.-% mindestens eines Metallsalzes der Acryl- und/oder Methacrylsäure mit einem Metallkation von einem der Elemente Zink, Aluminium, Zinn, Blei, Titan, Zirkon und Hafnium,
- c) gegebenenfalls bis zu 20 Gew.-% weiteren Comonomeren, die mit den unter a) und b) genannten Monomeren bzw. mit der in b) enthaltenen Acryl- und/oder Methacrylsäure mischpolymerisierbar sind,

wobei die Polymerisation in Substanz durchgeführt wird, dadurch gekennzeichnet, daß als Metallsalz ein neutrales Salz oder ein beim Erhitzen in ein solches Salz übergehendes Gemisch aus Acryl- und/oder Methacrylsäure und einer in dem gesamten Monomergemisch wenigstens bei der Polymerisationstemperatur löslichen Verbindung des Metalls eingesetzt wird."

IV. Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin folgendes aus:

Beispiel 7 aus US-A-2 502 411 (1), ebenso wie der übrige Inhalt der Entgegenhaltung, betreffe die Verwendung von Zirkonyl-methacrylat. Solche Salze enthielten die Gruppe ZrO und seien daher basische Salze. Salze dieser Art seien vom anmeldungsgemäßen Anspruchsbegehren ausgeschlossen, so daß der Anmeldungsgegenstand neu gegenüber der Entgegenhaltung sei.

V. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu erteilen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Die geltende Fassung des Hauptanspruchs findet ihre ausreichende Stütze in den ursprünglichen Unterlagen (vgl. besonders die Ansprüche 1 und 4) und steht im Einklang mit Artikel 123 (2) EPÜ. Obwohl für die Verfahrenskomponente b) der Begriff der neutralen Metallsalze in den ursprünglichen Unterlagen nicht wortwörtlich und generell für alle Salze erscheint, sondern nur einzelne Beispiele hierfür angegeben sind (Seite 9, Zeilen 15/16 und Beispiele 22 - 27), ist der Erstoffbarung im Zusammenhang mit der in situ Herstellung der Komponente b) zu entnehmen, daß in erster Linie die Herstellung von Salzen anvisiert und realisiert wird, in denen die Ladungsäquivalente der Metallkationen und die der (Meth)Acrylsäureäquivalente gleich sind (Seite 9, Zeilen 19 - 28 und die Beispiele 7 - 20 und 28a). Diese Formulierung bedeutet nichts anderes, als daß nur solche Salze eingesetzt werden sollen, bei denen ausschließlich (Meth)Acrylatanionen den Metallkationen gegenüberstehen, also neutrale Salze, im Unterschied zu beispielsweise basischen Salzen, bei denen zusätzlich anionische Ladungsäquivalente wie OH^- oder O^{2-} ins Salz eingehen. Wenngleich die Erstoffbarung bezüglich der Komponente b) breiter angelegt war und auch basische Salze umfaßte (Seite 9, Zeilen 16 - 19), so ist eine Beschränkung auf die implicit offenbarten neutralen Metallsalze stets möglich.

3. Die Zurückweisung der Anmeldung erfolgte ausschließlich wegen mangelnder Neuheit des Anmeldegegenstandes im Hinblick auf Beispiel 7 der Entgegenhaltung (1). Dort wird die Copolymerisation von Zirkonylmethacrylat mit Methylmethacrylat beschrieben. Zu unrecht hat die Prüfungsabteilung dieses Zirkonylmethacrylat, ein basisches Zirkonsalz, gleichgesetzt mit dem anmeldungsgemäß eingesetzten Zirkonmethacrylat nach dem ihr vorliegenden Patentanspruch, wie bereits unter 2) ausgeführt.

Auch der derzeit geltende Anspruch 1 schließt - vielleicht noch klarer - das bekannte basische Zirkonylmethacrylat nach (1) aus. Diese Entgegenhaltung stellt daher keine neuheitsschädliche Vorbeschreibung des Anmeldegegenstandes dar. Die angefochtene Entscheidung muß daher aufgehoben werden. Indes ist die Erteilung des nachgesuchten Patents derzeit nicht möglich, weil die erstinstanzliche Sachprüfung noch nicht abgeschlossen ist. Im Zusammenhang mit Anspruch 6 möchte die Kammer die Aufmerksamkeit auf ihre Entscheidung T 150/82 "Anspruchskategorien/IFF" Amtsbl. EPA 7/1984, 309 lenken.

4. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann von der Kammer nicht angeordnet werden, obwohl ein schwerer Fehler in der sachlichen Beurteilung durch die Prüfungsabteilung vorliegt. Dies stellt keine Verfahrensmangel i.S.v. Regel 64 dar.

Entscheidungsformel

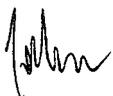
Es wird daher wie folgt entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Sachprüfung auf der Grundlage des Patentanspruchs 1 vom 12. April 1984 (eingegangen am 14. April 1984) an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird abgelehnt.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

DA Dorman 5/10



g/g 4/10
TSO 4/10