

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 4. Juni 2003

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0433/01 - 3.3.3
Anmeldenummer: 95102636.8
Veröffentlichungsnummer: 0670349
IPC: C08L 23/12
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Hochsteifes Polypropylenpolymerisat

Patentinhaber:
Basell Poliolefine Italia S.p.A.

Einsprechender:
Polypropylene Belgium
BP Amoco Corporation

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 123(2)

Schlagwort:
"Durch Merkmalskombination gebildete neue Bereichsgrenze nicht zulässig"
"In der mündlichen Verhandlung eingereichte Ansprüche nicht zugelassen"

Zitierte Entscheidungen:

T 0201/83, T 0194/84, T 0198/84, T 0514/88, T 0279/89,
T 0681/94, T 0049/96, T 0922/96, T 0925/98

Leitsatz:

Nicht-Zulassung einer in der mündlichen Verhandlung erst spät, nach Entdeckung der Unzulässigkeit der bestehenden Anträge und ohne sachliche Rechtfertigung neu vorgelegten Anspruchsfassung (2. Hilfsantrag) aufgrund des Vorrangs einer zügigen Erledigung gegenüber der Nachbesserung einer säumigen Verfahrensführung, ohne adäquate Nutzung aller zur Rechtswahrung zur Verfügung stehenden Äußerungsmöglichkeiten (Gründe 5.2 bis 5.2.3)

Die Kombination eines Beispiels-Mengenwerts eines Mischungsbestandteils (hier: Talkum) mit einer nur für dessen Oberbegriff (hier: Nukleierungsmittel) offenbarten Mengenbereichsgrenze geht in Abwesenheit besonderer Umstände (z. B. verbindende Information) über den Inhalt der Ursprungsoffenbarung hinaus (Gründe 2.3.2)

Die Zulässigkeit der Verallgemeinerung eines Beispielswerts erfordert seine manifeste Unabhängigkeit bezüglich der relevanten technischen Eigenschaften von den anderen Beispielsmerkmalen (Gründe 5.2.4)



Aktenzeichen: T 0433/01 - 3.3.3

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3
vom 4. Juni 2003

Beschwerdeführerin: BP Amoco Corporation
(Einsprechende 03) 200 East Randolph Drive
Chicago, ILL; 60601 - 7125 (USA)

Vertreter: Ritter, Stephen David
Mathys & Squire
100 Gray's Inn Road
London WC1X 8AL (GB)

Beschwerdegegnerin: Basell Poliolefine Italia S. p. A.
(Patentinhaberin) Via Pergolesi 25
IT-20124 Milano (IT)

Vertreter: Meyer, Thomas Hans
Basell Polyolefine GmbH
Intellectual Property
Carl-Bosch-Straße 38
D-67056 Ludwigshafen (DE)

Weitere Verfahrens- Polypropylene Belgium
beteiligte: Scheldelaan, 480
(Einsprechende 01) BE-2040 Antwerpen (BE)

Vertreter: Smith, Julian Philip Howard
BP International Limited
Group Patents & Agreements
Chertsey Road
Sunbury-on-Thames
Middlesex TW16 7LN (GB)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0670349 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 28. Februar 2001.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Young
Mitglieder: P. Kitzmantel
R. Moufang

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Erteilung des Europäischen Patents Nr. 0 670 349 auf die europäische Patentanmeldung Nr. 95 102 636.8 der BASF Aktiengesellschaft (Patentinhaberin jetzt Basell Poliolefine Italia S.p.A.), angemeldet am 24. Februar 1995 wurde am 13. Mai 1998 bekanntgemacht.

Anspruch 1 lautete:

"Propylenpolymerisate, enthaltend

a) ein Propylenhomopolymerisat mit einem Schmelzflußindex von 5 bis 25 g/10 min, bei einer Temperatur von 230°C und unter einem Gewicht von 2,16 kg, nach ISO-Norm 1133 und einem Isotaktizitätsindex von wenigstens 98 % und

b) ein Nukleierungsmittel,

wobei pro 100 Gew.-Teile des Propylenhomopolymerisats a) 0,01 bis 1,5 Gew.-Teile des Nukleierungsmittels b) eingesetzt werden."

Die Ansprüche 2 bis 6 waren von Anspruch 1 abhängig, die Ansprüche 7 und 9 bezogen sich auf ein bestimmtes Verfahren zur Herstellung bzw. eine bestimmte Verwendung von Propylenpolymerisaten gemäß den Ansprüchen 1 bis 6; Anspruch 8 war von Anspruch 7 abhängig.

- II. Gegen das Patent wurde aufgrund von Artikel 100 a) EPÜ Einspruch erhoben und der Widerruf des Patents in seinem gesamten Umfang beantragt von:

Solvay Polyolefins Europe-Belgium (Einsprechende I; später: Polypropylene Belgium NV) am 9. Februar 1999,

Montell Technology Company B.V. (Einsprechende II; später: Basell Technology Company B.V.) am 10. Februar 1999 (Einspruch mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2000 zurückgezogen) und

BP Amoco Corporation (Einsprechende III) am 12. Februar 1999.

- III. In der am 31. Januar 2001 mündlich verkündeten und am 28. Februar 2001 schriftlich begründeten Zwischenentscheidung stellte die Einspruchsabteilung fest, daß das Patent unter Berücksichtigung der im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen (Ansprüche 1 bis 7 eingereicht mit Schriftsatz vom 22. November 2000; in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung angepaßte Beschreibung) den Erfordernissen des EPÜ genüge.

Anspruch 1 dieser Fassung unterscheidet sich von seiner erteilten Version durch folgende (hervorgehobene) Änderung in der Definition der Komponente b):

"b) feinteiliges Talkum einer mittleren Teilchengröße von bis zu 1,5 µm als Nukleierungsmittel, wobei pro 100 Gew.-Teile des Propylenhomopolymerisats a) 0,2 bis 1,5 Gew.-Teile des Nukleierungsmittels b) eingesetzt werden."

- IV. In ihrer Entscheidung stellte die Einspruchsabteilung fest, daß die Änderungen in Anspruch 1 gemäß Artikel 123 (2) EPÜ zulässig seien, weil die Erstoffenbarung der beanspruchten Erfindung sowohl feinteiliges Talkum mit einer mittleren Teilchengröße von weniger als 3 µm, als auch beispielhaft von 1,5 µm

umfasse, und weil dort auch ein Vorzugsbereich für das Nukleierungsmittel von 0,2 bis 0,8 Gewichtsteilen angegeben sei.

Nach Ansicht der Einspruchsabteilung sei der so geänderte Gegenstand des Streitpatents gegenüber dem von den Einsprechenden genannten Stand der Technik auch neu und beruhe ebenso auf erfinderischer Tätigkeit.

V. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende III (Beschwerdeführerin) unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr am 11. April 2001 Beschwerde eingelegt und am 9. Juli 2001 die Beschwerdebegründung nachgereicht.

Weitere Argumente legte die Beschwerdeführerin in ihrem Schriftsatz vom 2. Mai 2003 und während der mündlichen Verhandlung am 4. Juni 2003 vor.

VI. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) reagierte erstmals mit ihrem Schriftsatz vom 5. Mai 2003 unter hilfsweiser Vorlage geänderter Ansprüche (1. Hilfsantrag) auf die Beschwerdebegründung und auf die am 28. Februar 2003 datierte Anlage zur Ladung für die mündlichen Verhandlung, während der sie hilfsweise einen weiteren Satz geänderter Ansprüche (2. Hilfsantrag) vorlegte.

(i) Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags unterscheidet sich von der Version, welche die angefochtene Entscheidung als gewährbar erachtete, durch folgende (hervorgehobene) Änderungen in der Definition der Komponente b):

"b) feinteiliges Talkum einer mittleren Teilchengröße von bis zu 1,5 µm als Nukleierungsmittel,

wobei pro 100 Gew.-Teile des Propylenhomopolymerisats a) 0,2 bis 0.8 Gew.-Teile des Nukleierungsmittels b) eingesetzt werden."

- (ii) Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags unterscheidet sich von der Version, welche die angefochtene Entscheidung als gewährbar erachtete, durch folgende (hervorgehobene) Änderungen in der Definition der Komponente b):

"b) feinteiliges Talkum einer mittleren Teilchengröße von bis zu 1,5 µm als Nukleierungsmittel,

wobei pro 100 Gew.-Teile des Propylenhomopolymerisats a) 0,4 bis 0.6 Gew.-Teile des Nukleierungsmittels b) eingesetzt werden."

VII. In ihren schriftlichen und mündlichen Ausführungen machte die Beschwerdeführerin folgendes geltend:

- (i) Anspruch 1 des Hauptantrags und des 1. Hilfsantrags verletze Artikel 123 (2) EPÜ, weil die ursprüngliche Offenbarung des Streitpatents keine Komposition offenbare, die ein in der anspruchsgemäßen Breite definiertes Propylenhomopolymerisat a) in Kombination mit 0,2

Gewichtsteilen Talkum einer mittleren Teilchengröße von bis zu 1,5 μm enthalte.

Der Wert "0,2 Gewichtsteile" sei ursprünglich nur als unterer Grenzwert eines bevorzugten Mengenbereichs eines Nukleierungsmittels, nicht aber in Verbindung mit Talkum offenbart. Letzteres sei nur eines aus der Liste der offenbarten Nukleierungsmittel und sei seinerseits ursprünglich - ohne Mengenangaben - nur in Verbindung mit einer Teilchengröße von $< 5 \mu\text{m}$, insbesondere $< 3 \mu\text{m}$ offenbart.

Der Talkum-Teilchengrößenwert von 1,5 μm finde sich hingegen nur in Beispiel 1 der ursprünglichen Offenbarung, dort aber nicht nur im Zusammenhang mit einer Talkum-Menge von 0,4 Gewichtsteilen, sondern auch gemeinsam mit einem speziellen Propylenhomopolymerisat eines bestimmten Schmelzflußindex und einer bestimmten Isotaktizität.

Diese Einbettung in den quantitativen und qualitativen Zusammenhang des Beispiels 1 verbiete einerseits eine isolierte Übertragung der Teilchengröße von 1,5 μm als Merkmal in den - bezüglich des Propylenhomopolymerisats - breiter formulierten Anspruch 1 und andererseits auch die Kombination dieses Teilchengrößenwerts mit der vom Beispielswert der Talkum-Menge (0,4 Gewichtsteile) abweichenden, nur für Nukleierungsmittel im allgemeinen offenbarten Menge von 0,2 Gewichtsteilen.

Diese Schlußfolgerung stehe im Einklang mit den relevanten Aussagen in T 201/83 (ABl. EPA 1984, 481), T 49/96 vom 20. Oktober 1999 (nicht veröffentlicht im ABl. EPA) und T 922/96 vom 10. Mai 2001 (nicht veröffentlicht im ABl. EPA), denn das dort aufgestellte Kriterium für die Zulässigkeit der Verallgemeinerung eines Beispielswertes sei hier nicht erfüllt, daß nämlich der betroffene Beispielswert mit den übrigen Merkmalen des Beispiels nicht so eng verbunden sein dürfe, daß er die Wirkung dieser Ausführungsform erheblich mitbestimme.

Während gemäß T 201/83 der Calcium- und Magnesiumgehalt einer diese beiden Metalle in geringen Mengen enthaltenden Bleilegierung unterschiedliche Aufgaben lösten und ihre Dosierung daher im wesentlichen voneinander unabhängig gewesen sei - mit der Folge, daß die Verallgemeinerung eines beispielhaft offenbarten Calciumwerts zugelassen werden konnte - fehle für die Vermutung einer gegenseitigen Unabhängigkeit (hinsichtlich technischer Aufgabe und erzieltm Effekt) für die Merkmale des vorliegenden Anspruchs 1 jeder Beleg. So liege der Schmelzflußindex und die Isotaktizität des in Beispiel 1 verwendeten Propylenhomopolymerisats ebenso am unteren Ende des beanspruchten Bereichs wie auch die Menge an Talkum.

Auch sei die Wahl der nur punktuell offenbarten Talkum-Teilchengröße von 1,5 µm als Obergrenze eines Teilchengrößenbereichs willkürlich und auch

diese Bereichsangabe in Anspruch 1 verstoße gegen die Bestimmungen von Artikel 123 (2) EPÜ.

Die Änderung der Talkum-Mengenbereichsobergrenze im 1. Hilfsantrag auf den Wert 0,8 Gewichtsteile könne zu keiner anderen Beurteilung der Zulässigkeit der gegenüber dem Hauptantrag gleich bleibenden Talkum-Mengenbereichsuntergrenze von 0,2 Gewichtsteilen führen. Vielmehr gelten für den Wert "0,8 Gewichtsteile" dieselben Unzulässigkeitsüberlegungen, wie für "0,2 Gewichtsteile", weil auch dieser Wert nur im Zusammenhang mit Nukleierungsmitteln im allgemeinen offenbart sei. Daran ändere auch die Tatsache nichts, daß der im 1. Hilfsantrag beanspruchte Mengenbereich "0,2 bis 0,8 Gewichtsteile" im Gegensatz zu dem aus verschiedenen Mengenbereichen gebildeten Bereich von "0,2 bis 1,5 Gewichtsteilen" des Hauptantrags ursprünglich als solcher explizit offenbart gewesen sei.

- (ii) Die Einreichung des von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung eingereichten 2. Hilfsantrags solle als verspätet angesehen und dieser deshalb nicht ins Beschwerdeverfahren zugelassen werden. Im übrigen sei aber auch der 2. Hilfsantrag nicht gewährbar, weil auf seinen Anspruch 1 analoge Bedenken nach Artikel 123 (2) EPÜ wie auf Hauptantrag und 1. Hilfsantrag zuträfen, denn auch dieser generalisiere in unzulässiger Weise Beispielswerte, die nur in Verbindung mit den anderen Beispielsmerkmalen offenbart seien.

- (iii) In der Beschwerdebegründung äußerte sich die Beschwerdeführerin auch umfangreich zur erfinderischen Tätigkeit und kam zum Ergebnis, daß der beanspruchte Gegenstand durch den zitierten Stand der Technik nahegelegt sei.

VIII. Die Beschwerdegegnerin stützte sich in ihrem Schriftsatz vom 5. Mai 2003 und in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen auf folgende Ausführungen:

- (i) Anspruch 1 des Hauptantrags erfülle die Bedingungen von Artikel 123 (2) EPÜ. Dies folge einerseits daraus, daß Talkum in der ursprünglichen Anmeldung als besonders bevorzugtes Nukleierungsmittel offenbart sei, für das entsprechend auch die besonders bevorzugten Mengenbereiche, also auch der Bereich 0,2 bis 0,8 Gewichtsteile, gelten, und andererseits aus der Unabhängigkeit, und somit Generalisierbarkeit, der in den Beispielen 1 und 2 des Streitpatents offenbarten Talkum-Teilchengröße von 1,5 µm von den übrigen Parametern dieser Beispiele.

Der Talkum-Mengenbereich "0,2 bis 1,5 Gewichtsteile", dessen Grenzwerte einerseits aus einem bevorzugten Bereich (Untergrenze von 0,2 Gewichtsteilen), andererseits aus dem ursprünglich beanspruchten grösseren Bereich (Obergrenze von 1,5 Gewichtsteilen) stammen, könne im Hinblick auf T 925/98 vom 13. März 2001 (nicht veröffentlicht im Abl. EPA) als ursprünglich offenbart gelten.

Die Zulässigkeit des Talkum-Mengenbereichs "0,2 bis 0,8 Gewichtsteile" im Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags sei direkt aufgrund der diesbezüglich expliziten Ursprungsoffenbarung gegeben.

Die von T 201/83 geforderte, für eine Verallgemeinerung erforderliche Unabhängigkeit des Werts 1,5 μm der Talkum-Teilchengröße von den übrigen Merkmalen der Beispiele 1 und 2 ergebe sich daraus, daß diese Merkmale (Propylenhomopolymerisat, Schmelzflußindex, Isotaktizität, Nukleierungsmittel) in den Anmeldungsunterlagen jeweils selbstständig und ohne Bezug zueinander offenbart seien. Diese Schlußfolgerung werde auch bestätigt durch die in der Tabelle des Streitpatents zusammengestellten experimentellen Resultate, da die dort referierten Vergleichsbeispiele die separate Auswirkung der Parameter Isotaktizität und Talkum-Menge auf die Steifigkeit und Schlagzähigkeit der getesteten Kompositionen bewiesen.

- (ii) Der 2. Hilfsantrag sei trotz seiner späten Vorlage erst im Verlaufe der mündlichen Verhandlung in das Beschwerdeverfahren zuzulassen, einerseits weil die für die Artikel 123 (2) EPÜ Zulässigkeit der vorrangigen Anträge kritische Bedeutung der Merkmalskombination "0,2 Gewichtsteile Talkum als Nukleierungsmittel" und "mittlere Talkum-Teilchengröße von bis zu 1,5 μm " erst im Laufe des mündlichen Verhandlung zu Tage getreten sei,

und andererseits weil die Aufnahme der Talkum-Mengen aus den Beispielen 1 und 2 in den geänderten Anspruch 1 keinen überraschenden neuen Sachverhalt mit sich bringe. Auch erfülle Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags eindeutig die Bedingungen von Artikel 123 (2) EPÜ, weil er sich bezüglich Talkum-Teilchengröße und Talkummengen konkret an die Beispielsangaben halte.

- (iii) Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit schloß sich die Beschwerdegegnerin der diesbezüglich positiven vorläufigen Meinung des Berichterstatters in der Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung an.

IX. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Zwischenentscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise das Patent aufrechtzuerhalten auf Basis der mit Schriftsatz vom 5. Mai 2003 eingereichten Ansprüche 1 bis 7 (1. Hilfsantrag) bzw. auf Basis der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche 1 bis 6 (2. Hilfsantrag).

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag

2. Artikel 123 (2) EPÜ

- 2.1 Dieser Artikel bestimmt, daß ein europäisches Patent ebensowenig wie eine Patentanmeldung in der Weise abgeändert werden darf, daß sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Es handelt sich dabei um ein grundlegendes Prinzip des Patentrechts, das der Rechtssicherheit dient und verhindern soll, daß sich ein Patentanmelder bzw. Patentinhaber durch nachträgliche Hinzufügungen ungerechtfertigte und für Dritte unvorhersehbare Vorteile verschafft.

Durch den von den Beschwerdekammern entwickelten Grundsatz, wonach eine Änderung unmittelbar und eindeutig aus der gesamten ursprünglichen Offenbarung ableitbar sein muß (z. B. T 194/84 ABl. EPA 1990, 59, Gründe 2.4; T 514/88 ABl. EPA 1992, 570, Gründe 2.7), wird die Parallelität der Anforderungen unter Artikel 123 (2) EPÜ zu den Anforderungen unter Artikel 54 EPÜ, wonach ein neuheitsschädlicher Sachverhalt nur durch einen Stand der Technik gebildet wird, der dem Fachmann zweifelsfrei und eindeutig zugänglich war, deutlich.

2.2 Anspruch 1 des Hauptantrags kombiniert die Verwendung von Talkum als Nukleierungsmittel in einer Menge von 0,2 bis 1,5 Gewichtsteilen mit einer mittleren Talkum-Teilchengröße von bis zu 1,5 μm . Es ist unstrittig, daß diese Merkmalskombination in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht explizit offenbart ist.

2.3 Nach Auffassung der Kammer kann diese Merkmalskombination aber aus folgenden Gründen den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen auch nicht als implizite Offenbarung entnommen werden.

2.3.1 Explizit offenbart sind ursprünglich folgende Merkmale (Zitatstellen aus der EP-A):

(i) Pro 100 Gewichtsteilen Propylenhomopolymerisat a) 0,01 bis 1,5 Gewichtsteile, insbesondere 0,1 bis 1,0 Gewichtsteile, besonders bevorzugt 0,2 bis 0,8 Gewichtsteile Nukleierungsmittel (Seite 5, Zeilen 6 bis 9);

(ii) Unter den Oberbegriff "Nukleierungsmittel" fallen gemäß Seite 4, Zeilen 48 bis 58 eine Reihe chemisch diverser Materialien, darunter "feinteiliges Talkum", das als besonders bevorzugt offenbart ist;

(iii) Die mittlere Teilchengröße des Talkums beträgt vorzugsweise weniger als 5 μm , insbesondere weniger als 3 μm (Seite 4, Zeile 58 bis Seite 5, Zeile 1);

- (iv) Die Beispiele 1 und 2 (Seite 5, Zeile 30 bis Seite 7, Zeile 26, inklusive der Tabelle auf Seite 7) offenbaren folgende Zusammensetzungen:

	Beispiel 1	Beispiel 2
Propylenhomopolymerisat a)		
- Schmelzflußindex [g/10 min]	11,0	19,0
- Isotaktizität [%]	98,6	98,4
Talkumgehalt [Gewichtsteile]	0,4	0,6
mittl. Talkum-Teilchengröße [μm]	1,5	1,5*
Steifigkeit [MPa]	2040,0	2060,0
Izod- Schlagzähigkeit [kJ/m^3]	52,0	50,0

*vorbehaltlich der Richtigkeit der Annahme, daß die Aussage "analog dem Beispiel 1" auch die Talkum-Teilchengröße des Beispiels 1 einschließt

2.3.2 Die Merkmalskombination des Anspruchs 1, nämlich einer Propylen-Komposition, die pro 100 Gew.-Teile des Propylenhomopolymerisats a) 0,2 bis 1,5 Gewichtsteile feinteiliges Talkum einer mittleren Teilchengröße von bis zu 1,5 μm als Nukleierungsmittel enthält, erfordert somit eine Kombination von Offenbarungsinhalten aus den obigen vier Fundstellen 2.3.1 (i) bis (iv).

2.3.2.1 Nimmt man zum Vorteil der Beschwerdegegnerin an, daß wegen der offenbarten besonderen Vorzugsstellung von Talkum als Nukleierungsmittel eine Kombination aus den Fundstellen (i) bis (iii) nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist, kann im Rahmen des Anspruchs 1 die Bildung eines Talkum-Teilchengrößenbereichs von "bis zu 1,5 μm " auf der Grundlage der Beispiel-Fundstelle

(iv) schon deshalb nicht zugelassen werden, weil die auf diese Weise entstehende Offenbarung einer Komposition, die 0,2 Gewichtsteile Talkum einer Teilchengröße 1,5 μm enthält, insoferne über die Ursprungsoffenbarung hinausgeht als diese keine verbindende Information enthält, aus der der Fachmann eine zwingende Kombination dieser beiden sich einerseits auf Nukleierungsmittel im allgemeinen und andererseits auf Talkum als spezielles Nukleierungsmittel beziehenden Einzeloffenbarungen ableiten könnte.

Die Unzulässigkeit dieser Kombination wird auch daraus deutlich, daß eine so definierte Polypropylen-Komposition neuheitsschädlicher Stand der Technik würde für eine Polypropylen-Komposition aus einem patentgemäß definierten Propylenhomopolymerisat, die 0,2 Gewichtsteile Talkum einer mittleren Teilchengröße 1,5 μm enthält, während die Ursprungsoffenbarung - auch unter Erstreckung auf eine Kombination der vorgenannten Offenbarungsfundstellen (i) bis (iii) - einem solchen Gegenstand nicht neuheitsschädlich entgegenstünde.

Die hier zur Diskussion stehende Anspruchsänderung unterscheidet sich somit bezüglich des durch sie kreierte neuheitsschädlichen Gegenstands von der Situation gemäß T 681/94 vom 18. Juni 1996, Gründe 3, 6. Absatz (nicht veröffentlicht im Abl. EPA), die eine Einschränkung der Dichte eines Ethylen/ α -Olefin Copolymers auf 0,915 g/cm^3 auf der Basis nur eines Beispiels für ein bestimmtes Ethylen/Octen-1 Copolymer u. a. deshalb zuließ, weil diese eingeschränkte Formulierung nicht zum Entstehen einer

Offenbarung eines individualisierten (und diesfalls gegenüber der breiteren Ursprungsoffenbarung neuheitsschädlichen) Copolymers führte.

2.3.2.2 Da die Unzulässigkeit des Anspruchs 1 unter dem Gesichtspunkt von Artikel 123 (2) EPÜ somit schon aus der Tatsache gefolgert werden muß, daß die Talkum-Mengenuntergrenze von 0,2 Gewichtsteilen mit der Talkum- Teilchengrößenobergrenze von 1,5 µm in der ursprünglichen Anmeldung sachlich-logisch nicht verknüpft ist, erübrigt sich an sich die Entscheidung darüber, ob unter dem Gesichtspunkt des in T 201/83 aufgestellten Kriteriums die Aufnahme des beispielhaft offenbarten Teilchengrößenwerts von 1,5 µm in den größeren Zusammenhang des Anspruchs 1 zulässig wäre. Aus den diesbezüglichen späteren Ausführungen in Paragraph 5.2.4 zum 2. Hilfsantrag folgt aber in Analogie, daß die Verallgemeinerung der Teilchengröße von 1,5 µm aus Beispiel 1 diesen Bedingungen für die Zulässigkeit der Generalisierung eines Beispielwerts nicht entspricht, und daß der Hauptantrag auch unter diesem Gesichtspunkt gemäß Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig ist.

3. Da Anspruch 1 somit die Bedingungen von Artikel 123 (2) EPÜ nicht erfüllt, muß der Hauptantrag insgesamt zurückgewiesen werden.

1. Hilfsantrag

4. Im Hinblick auf die Tatsache, daß Anspruch 1 dieses Hilfsantrags dieselbe Merkmalskombination wie Anspruch 1 des Hauptantrags enthält, ergibt sich

hinsichtlich der Zulässigkeit nach Artikel 123 (2) EPÜ dieselbe Schlußfolgerung.

Die Annahme der Beschwerdegegnerin, daß Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags deshalb die Bedingungen dieses Artikels erfülle, weil er - im Gegensatz zu dem aus zwei verschiedenen Mengenbereichen gebildeten Bereich von "0,2 bis 1,5 Gewichtsteilen" des Hauptantrags - nur einen, explizit offenbarten Mengenbereich des Nukleierungsmittels spezifiziere, geht von der falschen Vermutung aus, daß die Mengenbereichsbildung gemäß Hauptantrag einen Unzulässigkeitsgrund bilden könne. Diesbezüglich sieht die Kammer aber keine Veranlassung von der positiven Zulässigkeitsbeurteilung der Einschränkung von ursprünglich beanspruchten Bereichen unter Zuhilfenahme von Grenzwerten aus offenbarten Unterbereichen abzugehen, wie auch in der von der Beschwerdegegnerin genannten T 925/98, Gründe 2 festgestellt.

2. Hilfsantrag

5. Dieser Hilfsantrag wird aus folgenden Gründen nicht ins Beschwerdeverfahren zugelassen:
 - 5.1 Die Führung des schriftlichen Beschwerdeverfahrens durch die Beschwerdeführerin erfolgte säumig, ohne adäquate Nutzung aller ihr zur Rechtswahrung zur Verfügung stehenden Äußerungsmöglichkeiten. Dies geht aus dem folgend dargestellten Verfahrensablauf hervor:
 - 5.1.1 Die Frage der Artikel 123 (2) EPÜ Zulässigkeit des Hauptantrags (damals einziger Antrag) nahm in der

Beschwerdebegründung breiten Raum ein (Seiten 4 bis 7, Punkt 5 "Added Matter").

5.1.2 Die Beschwerdegegnerin hat von der ihr mit der Mitteilung der Geschäftsstelle der Kammer vom 13. Juli 2001 angebotenen Möglichkeit zur Stellungnahme zur Beschwerdebegründung bis zur Ladung der Beschwerdekammer zur mündlichen Verhandlung vom 28. Februar 2003 keinen Gebrauch gemacht.

5.1.3 In Punkt 3.1 der entsprechend Artikel 11 (2) VOBK verfaßten Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung resümierte der Berichterstatter die bestehende Artikel 123 (2) EPÜ Problematik und stellte fest, daß er erhebliche Zweifel habe, ob Anspruch 1 des Hauptantrags diese Bedingungen erfülle.

5.1.4 Erst mit Schriftsatz vom 5. Mai 2003 (Termin der mündlichen Verhandlung 4. Juni 2003!) äußerte sich die Beschwerdegegnerin zu der von der Beschwerdeführerin und vom Berichterstatter angesprochenen Artikel 123 (2) EPÜ Problematik und reichte einen (1.) Hilfsantrag ein.

5.1.5 Mit der Mitteilung der Geschäftsstelle der Kammer vom 8. Mai 2003 wurde der Beschwerdegegnerin der Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 2. Mai 2003 zugestellt, in dem diese nochmals in umfangreicher Form zur Artikel 123 (2) EPÜ Problematik des Hauptantrags Stellung nahm. Zu dieser Eingabe äußerte sich die Beschwerdegegnerin vor der mündlichen Verhandlung nicht.

- 5.1.6 Am 4. Juni 2003 fand die mündliche Verhandlung statt, in deren Verlauf die Kammer feststellte, daß der Hauptantrag die Bedingungen von Artikel 123 (2) EPÜ nicht erfüllt.
- 5.1.7 Die anschließende Diskussion des 1. Hilfsantrags ergab, daß die zur Unzulässigkeit des Hauptantrags nach Artikel 123 (2) EPÜ führenden Argumente auch auf diesen Hilfsantrag zutreffen.
- 5.1.8 In diesem Verfahrensstadium bot die Beschwerdegegnerin einen nachgebesserten Hilfsantrag an, den sie dann nach einer Unterbrechung der mündlichen Verhandlung zur Beratung der Kammer als 2. Hilfsantrag vorlegte.
- 5.2 Die Kammer ist der Auffassung, daß die Beschwerdegegnerin durch ihr Verhalten vor Einreichung des 2. Hilfsantrags den jedem zweiseitigen Verfahren innewohnenden, wegen der Bedeutung einer Patenterteilung aber im Interesse der Öffentlichkeit und der Parteien den Verfahren vor dem EPA in besonderer Weise eigenen Grundsatz mißachtet hat, das Verfahren so zu führen, daß es zügig erledigt werden kann und daß die anderen Parteien nicht durch verspätete Anträge unbillig überrascht werden (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 4. Auflage 2001, Seite 616ff).
- 5.2.1 Im vorliegenden Falle hat die Beschwerdegegnerin etwa 20 Monate überhaupt nicht auf die Bedenken nach Artikel 123 (2) EPÜ enthaltende Beschwerdebegründung reagiert und erst knapp 1 Monat (weniger einem Tag)

vor der mündlichen Verhandlung zu dieser und zu dem etwa 3 Monate zurückliegenden, diese Bedenken unterstützenden Kommentar der Kammer Stellung genommen. Auf den etwa zeitgleichen, ihren Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ weiter ausbauenden Schriftsatz der Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin im schriftlichen Verfahren vor der mündlichen Verhandlung nicht mehr reagiert.

- 5.2.2 Bei dieser Situation konnten die anderen Parteien, insbesondere die Beschwerdeführerin, und die Kammer darauf vertrauen, daß die Beschwerdegegnerin das Streitpatent einzig auf der Basis des Hauptantrags und des mit ihrem Schriftsatz vom 5. Mai 2003 eingereichten Hilfsantrags verteidigen würde. Die Vorlage des 2. Hilfsantrags war somit für die Beschwerdeführerin und die Kammer überraschend und kann auch nicht gerechtfertigt werden mit einer unerwarteten Entwicklung der Artikel 123 (2) EPÜ Unzulässigkeitsargumentation hinsichtlich der vorrangigen Anträge. Vielmehr waren der Beschwerdegegnerin die wesentlichen Elemente dieser Argumentation schon aus dem diesbezüglichen Kommentar des Berichterstatters (Punkt 3.1 der Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung) bekannt, der sogar diejenigen Merkmale der Beschreibung besonders als positiv offenbart hervorhebt, welche die Beschwerdegegnerin jetzt zum Gegenstand ihres Änderungsantrags macht, nämlich die beispielhafte Offenbarung der Talkum-Teilchengröße 1,5 µm in Kombination mit den beiden Mengenwerten 0,4 und 0,6 Gewichtsteilen.

5.2.3 Obzwar die in Anspruch 1 dieses neuen Antrags vorgenommenen Änderungen nicht umfangreich waren und ihre Prüfung eventuell in der mündlichen Verhandlung hätte abgeschlossen werden können, sah die Kammer angesichts des vorstehend dargestellten Sachverhalts keinen Anlaß, diesen extrem spät vorgelegten 2. Hilfsantrag entgegen dem Interesse der Beschwerdeführerin und zum (eventuellen) Vorteil der Beschwerdegegnerin ins Verfahren zuzulassen.

5.2.4 Es kann noch festgestellt werden, daß auch der 2. Hilfsantrag mit erheblicher Wahrscheinlichkeit an den Forderungen des Artikel 123 (2) EPÜ gescheitert wäre, weil er das T 201/83 (Punkt 12 der Gründe) entsprechende Kriterium nicht erfüllt, wonach die Zulässigkeit der Verallgemeinerung eines Beispielswerts dessen - bezüglich der relevanten technischen Eigenschaften - manifeste Unabhängigkeit von den anderen Beispielsmerkmalen verlangt. Diese Bedingung ist nach Ansicht der Kammer für die in den Beispielen 1 und 2 offenbarten Talkum-Mengen und Talkum-Teilchengröße nicht erfüllt. Denn es kann *a priori* kein vernünftiger Zweifel darüber bestehen, daß die relevanten Eigenschaften (Steifigkeit, Schlagzähigkeit) der Polypropylen-Kompositionen gemäß den Beispielen 1 und 2 wesentlich durch das spezifische Molekulargewicht (~Schmelzflußindex) und die spezifische Struktur (Isotaktizität) des jeweils verwendeten Propylenhomopolymerisats bestimmt sind. Diese *a priori* Schlußfolgerung, zu deren Widerlegung die Beweislast bei der die Änderungen beantragenden Beschwerdegegnerin läge, kann durch die vorliegende experimentelle Beweislage nicht entkräftet werden.

6. Es liegt somit keine gewährbare Anspruchsfassung des Streitpatents vor.

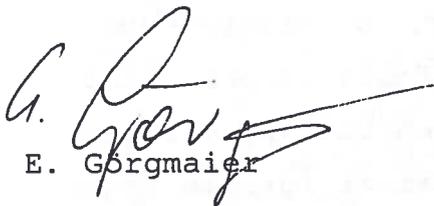
Entscheidungformel

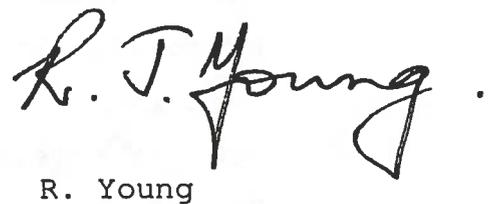
Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:


E. Gorgmaier


R. Young