

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 11. Juli 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1019/03 - 3.3.10
Anmeldenummer: 97918107.0
Veröffentlichungsnummer: 0892778
IPC: C07C 209/48
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur gleichzeitigen Herstellung von
6-Aminocapronitril und Hexamethylendiamin

Patentinhaber:

BASF Aktiengesellschaft

Einsprechender:

E.I. Du Pont de Nemours & Company, Inc.

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 111(1)

Schlagwort:

"Neuheit (ja)"

"Zurückverweisung an die erste Instanz"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1019/03 - 3.3.10

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 11. Juli 2007

Beschwerdeführer: BASF Aktiengesellschaft
(Patentinhaber) D-67056 Ludwigshafen (DE)

Vertreter:

Beschwerdegegner: E.I. Du Pont de Nemours & Company, Inc.
(Einsprechender) 1007 Market Street
Wilmington, Delaware 19898 (US)

Vertreter: Carpmaels & Ransford
43 Bloomsbury Square
London WC1A 2RA (GB)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 30. Juli 2003
zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 0892778 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Freimuth
Mitglieder: P. Gryczka
P. Schmitz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde des Beschwerdeführers (Patentinhaber) richtet sich gegen die am 30. Juli 2003 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit welcher das europäische Patent Nr. 0 892 778 widerrufen wurde.
- II. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das Streitpatent im gesamten Umfang auf Grund von Artikel 100 (a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit angegriffen worden. Von den in erster Instanz genannten Druckschriften ist die folgende für die vorliegende Entscheidung von Bedeutung:
- (3) JP-B-46008283 in Form seiner englischer Übersetzung.
- III. Die Einspruchsabteilung führte in der angefochtenen Entscheidung aus, dass die Änderungen des Anspruchs 1 des damals geltenden einzigen Antrags den Erfordernissen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ genügten. Die Druckschrift (3) offenbare in ihrer Gesamtheit ein Verfahren zur Herstellung von primären Aminen mittels Hydrierung von Nitrilen, welches das Verfahren gemäß des strittigen Anspruchs 1 neuheitsschädlich treffe. Obwohl die Druckschrift (3) bezüglich der Regenerierung des Katalysators weder Temperatur, noch Wasserstoffdruck oder Behandlungszeit angebe, sei es für den Fachmann klar, dass diese Regenerierung immer in dem gemäß Anspruch 1 des Streitpatents angegebenen allgemeinen breiten Bereich stattfinde, um eine Regenerierung des Katalysators überhaupt zu gewährleisten. Deshalb sei der

Gegenstand des Anspruchs 1 in der damaligen Fassung nicht neu.

IV. Der Beschwerdeführer hat mit der Beschwerdeschrift vom 1. Oktober 2003 einen Satz von vier Ansprüchen als einzigen Antrag eingereicht. Anspruch 1 dieses Antrags lautet:

"1. Verfahren zur gleichzeitigen Herstellung von 6-Aminocapronitril ("ACN") und Hexamethyldiamin ("HMD") durch Behandlung von Adipodinitril ("ADN") mit Wasserstoff in Gegenwart eines Nickel-haltigen Katalysators bei Temperaturen von nicht unterhalb der Raumtemperatur und erhöhtem Wasserstoff-Partialdruck in Suspension oder in einem Festbettreaktor in Riesel- oder Sumpffahrweise in Gegenwart eines Lösungsmittels, dadurch gekennzeichnet, dass man nach Absinken des Umsatzes, bezogen auf ADN, und/oder der Selektivität, bezogen auf ACN, unter einen definierten Wert,

(a) die Behandlung von ADN mit Wasserstoff unterbricht, indem man die Zufuhr von ADN und dem gewünschtenfalls vorhandenen Lösungsmittel stoppt,

(b) den Katalysator bei einer Temperatur im Bereich von 180 bis 270°C mit Wasserstoff behandelt, wobei man den Wasserstoffdruck im Bereich von 0,1 bis 30 MPa und die Behandlungszeit im Bereich von 2 bis 48 h wählt, und

(c) anschließend die Hydrierung von ADN mit dem nach Stufe (b) behandelten Katalysator fortsetzt."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 4 des Antrags betreffen bevorzugte Ausführungsformen des Gegenstands des Anspruchs 1.

- V. Der Beschwerdeführer hat vorgetragen, dass außer der Temperatur von 350°C des Beispiels 1 in der Druckschrift (3) keine Angaben bezüglich Temperatur, Wasserstoffdruck und Behandlungszeit bei der Regenerierung des Katalysators gemacht würden. Da diese Temperatur von 350°C deutlich über dem im vorliegenden Anspruch 1 eingefügten Temperaturbereich von 180 bis 270°C liege, müsse schon alleine aus diesem Grund das beanspruchte Verfahren als neu gelten.
- VI. Der Beschwerdegegner hat gegen die Neuheit des Verfahrens gemäß vorliegendem Antrag keinen Einwand erhoben.
- VII. Beide Parteien haben schriftlich ihren Antrag auf mündlichen Verhandlung nicht aufrechterhalten für den Fall, dass die Kammer die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückverweist.
- VIII. Der Beschwerdeführer hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf Grundlage des mit Schriftsatz vom 1. Oktober 2003 eingereichten einzigen Antrags mit den Ansprüchen 1 bis 4 aufrechtzuerhalten.

Der Beschwerdegegner hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Änderungen (Artikel 123 (2) und (3) EPÜ)*

Anspruch 1 unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 dadurch, dass die Behandlung von Adipodinitril mit Wasserstoff in Gegenwart eines Nickel-haltigen Katalysators "in Suspension oder in einem Festbettreaktor in Riesel- oder Sumpffahrweise in Gegenwart eines Lösungsmittels" durchgeführt wird und weiterhin dadurch, dass in der Stufe b) der Katalysator bei einer Temperatur im Bereich von "180 bis 270°C" behandelt wird.

Das Verfahren in "Suspension" durchzuführen, stützt sich auf Seite 4, Zeile 29 der ursprünglichen Beschreibung. Das Verfahren "in einem Festbettreaktor in Riesel- oder Sumpffahrweise in Gegenwart eines Lösungsmittels" durchzuführen, stützt sich auf Seite 5, Zeilen 12 und 13 in Verbindung mit Seite 5, Zeilen 17 und 18 der ursprünglichen Beschreibung. Der angegebene Temperaturbereich der Katalysatorbehandlung von "180 bis 270°C" in Kombination mit den in Anspruch 1 angegebenen Wasserstoffdruck- und Behandlungszeitbereichen stützt sich auf Seite 6, Zeilen 23 und 24 der ursprünglichen Beschreibung.

Die Abänderungen des erteilten Anspruchs 1 beschränken den Gegenstand, wodurch der Schutzbereich des Streitpatentes im Vergleich zur erteilten Fassung nicht erweitert wird.

Der geltende Anspruchssatz erfüllt daher die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ.

3. *Neuheit*

Der Anspruchsgegenstand ist nunmehr eingeschränkt durch die Angabe im Anspruch 1 der Temperatur der Behandlung des Katalysators in Stufe b) von 180 bis 270°C.

Die Druckschrift (3) steht diesem Gegenstand schon deswegen nicht neuheitsschädlich entgegen, da die einzige angegebene Behandlungstemperatur des Katalysators 350°C beträgt (Beispiel 1, Seite 7, letzter Absatz) und somit oberhalb der im Anspruch 1 definierten Obergrenze von 270°C liegt.

Folglich ist der geltende Anspruchsgegenstand im Hinblick auf die Druckschrift (3) neu.

4. *Zurückverweisung*

Aus der obigen Feststellung ergibt sich, dass der Beschwerdeführer mit dem geänderten Anspruch 1 den einzigen in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwand, nämlich der mangelnden Neuheit gegenüber der Druckschrift (3), ausgeräumt hat. Gleichwohl hat die Kammer keine Entscheidung in der ganzen Angelegenheit getroffen, da die Einspruchsabteilung zu den weiteren Fragen der Patentierbarkeit bisher keine beschwerdefähige Entscheidung getroffen hat. Unter diesen Umständen verweist die Kammer in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 111 (1) EPÜ die Angelegenheit zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens an die erste Instanz zurück.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens auf Grundlage des mit Schriftsatz vom 1. Oktober 2003 eingereichten einzigen Antrags mit den Ansprüchen 1 bis 4 zurückverwiesen.

Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

C. Moser

R. Freimuth