

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 1. April 2011**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1379/07 - 3.3.03

Anmeldenummer: 98100783.4

Veröffentlichungsnummer: 0856772

IPC: G03F 7/033

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Photopolymerisierbares Gemisch zur Herstellung von
flexographischen Druckformen für den Wellpappendruck

Patentinhaber:

DU PONT DE NEMOURS (DEUTSCHLAND) GMBH, et al

Einsprechender:

BASF Aktiengesellschaft

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Änderungen - unzulässige Erweiterung (bejaht)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-

Aktenzeichen: T 1379/07 - 3.3.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03
vom 1. April 2011

Beschwerdeführerin:
(Einsprechende)

BASF Aktiengesellschaft
-Patentabteilung - C6-
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen (DE)

Vertreter:

Isenbruck, Günter
Isenbruck Bösl Hörschler LLP
Eastsite One
Seckenheimer Landstrasse 4
D-68163 Mannheim (DE)

Beschwerdegegnerinnen:
(Patentinhaber)

DU PONT DE NEMOURS (DEUTSCHLAND) GMBH
Du-Pont-Strasse 1
D-61343 Bad Homburg v.d.H. (DE)

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
1007 Market Street
Wilmington, DE 19898 (US)

Vertreter:

Matthews, Derek Peter
Dehns
St Bride's House
10 Salisbury Square
London EC4Y 8JD (GB)

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts vom 23. April 2007
über die Aufrechterhaltung des europäischen
Patents Nr. 0856772 in geändertem Umfang, zur
Post gegeben am 31. Mai 2007.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: B. ter Laan
Mitglieder: A. Däweritz
C. Vallet

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die am 31. Mai 2007 schriftlich ergangene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 23. April 2007, in der diese festgestellt hatte, dass das europäische Patent 0 856 772 (Anmeldenummer 98 100 783.4) unter Berücksichtigung der im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des EPÜ genüge.
- II. Die ursprünglich eingereichte Fassung der Ansprüche 1, 5, 6, 11 und 13 lautete wie folgt:
- "1. *Photopolymerisierbares Gemisch enthaltend*
- a) *mindestens ein elastomeres Bindemittel,*
 - b) *mindestens eine photopolymerisierbare, ethylenisch ungesättigte Verbindung,*
 - c) *mindestens einen Photoinitiator oder ein Photoinitiatorsystem,*
- dadurch gekennzeichnet, daß*
- es mindestens ein radiales (Polystyrol-Polybutadien)_nX Blockcopolymer, mit X = Sn oder Si und n = 2 oder 4, enthält, das ein mittleres Molekulargewicht M_w von 80 000 - 300 000 und eine Molekulargewichtsverteilung (M_w/M_n) von 1.00 - 1.40 hat, weniger als 15 Gew.-% Diblockcopolymerie enthält und mit bis zu 50 Gew.-% mindestens eines Paraffinöls verstreckt ist.*
5. *Photopolymerisierbares Gemisch gemäß Anspruch 1-4, dadurch gekennzeichnet, dass das Paraffinöl weniger als 10 Gew.-% aromatische Verbindungen enthält.*
6. *Photopolymerisierbares Gemisch gemäß Anspruch 1-5, dadurch gekennzeichnet, daß das radiale (Polystyrol-Polybutadien)_nX Blockcopolymer weniger als 10 Gew.-% Diblockcopolymerie enthält.*
11. *Photopolymerisierbare Druckplatte umfassend einen Schichtträger, mindestens eine photopolymerisierbare Schicht und ein Deckelement, dadurch gekennzeichnet, dass die photopolymerisierbare Schicht aus einem photopolymerisierbaren Gemisch gemäß Anspruch 1-10 besteht.*

13. *Flexographische Druckform herstellbar aus einer photopolymerisierbaren Druckplatte gemäß einem der Ansprüche 11 oder 12."*

Die übrigen der insgesamt 13 Ansprüche waren abhängig und auf die jeweiligen vorangehenden den gleichen Gegenstand betreffenden Ansprüche rückbezogen.

III. Die erteilte Fassung unterschied sich hiervon nur in den Ansprüchen 1 und 6 (im Folgenden sind Änderungen gegenüber der obigen Urfassung stets mittels Durchstreichung bzw. Fettdruck kenntlich gemacht):

"1. *Photopolymerisierbares Gemisch enthaltend*

a) *mindestens ein elastomeres Bindemittel,*

b) *mindestens eine photopolymerisierbare, ethylenisch ungesättigte Verbindung,*

c) *mindestens einen Photoinitiator oder ein Photoinitiatorsystem,*

dadurch gekennzeichnet, dass

es mindestens ein radiales (Polystyrol-Polybutadien)_nX Blockcopolymer, mit X = Sn oder Si und n = ~~2~~ oder 4, enthält, das ein mittleres Molekulargewicht M_w von 80 000 - 300 000 ~~und~~, eine Molekulargewichtsverteilung (M_w/M_n) von 1.00 - 1.40 ~~hat~~, und einen Diblockcopolymergehalt von weniger als >0 - 15 Gew.-% enthält aufweist und mit bis zu >0 - 50 Gew.-% mindestens eines Paraffinöls verstreckt ist.

6. *Photopolymerisierbares Gemisch gemäß Anspruch 1-5, dadurch gekennzeichnet, dass das radiale (Polystyrol-Polybutadien)_nX Blockcopolymer **einen Diblockcopolymergehalt von weniger als >0 - 10 Gew.-% Diblockcopolymeren enthält aufweist.***"

IV. Am 3. März 2003 war unter Zitierung von drei Entgegenhaltungen gegen das Patent Einspruch eingelegt worden. Als Einspruchsgründe wurden unzulässige Erweiterung gemäß Artikel 123(2) EPÜ 1973, fehlende Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend gemacht, d.h. Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 c) und 100 a) EPÜ 1973.

V. Der angefochtenen Entscheidung lagen ein Hauptantrag sowie zwei Hilfsanträge (alle mit Schriftsatz vom 23. Februar 2007 eingereicht) zugrunde. Die Ansprüche 1, 6 und 11 des Hauptantrags lauteten:

"1. Photopolymerisierbares Gemisch enthaltend

- a) mindestens ein elastomeres Bindemittel,
- b) mindestens eine photopolymerisierbare, ethylenisch ungesättigte Verbindung,
- c) mindestens einen Photoinitiator oder ein Photoinitiatorsystem,

dadurch gekennzeichnet, dass

es mindestens ein radiales (Polystyrol-Polybutadien)_nX Blockcopolymer, mit X = Sn oder Si und n = ~~2 oder 4~~ enthält, das ein mittleres Molekulargewicht M_w von 80 000 - 300 000 ~~und~~, eine Molekulargewichtsverteilung (M_w/M_n) von 1.00 - 1.40 ~~hat~~, **und einen Diblockcopolymergehalt von >0 bis** weniger als 15 Gew.-% ~~enthält~~ **aufweist** und mit ~~bis zu~~ **>0 - 50 Gew.-%** mindestens eines Paraffinöls verstreckt ist.

6. Photopolymerisierbares Gemisch gemäß Anspruch 1-5, dadurch gekennzeichnet, dass das radiale (Polystyrol-Polybutadien)_nX Blockcopolymer **einen Diblockcopolymergehalt von >0 bis** weniger als 10 Gew.-% ~~Diblockcopolymer~~ **enthält** **aufweist**.

11. Photopolymerisierbare Druckplatte umfassend einen Schichtträger, mindestens eine photopolymerisierbare Schicht und ein Deckelement, dadurch gekennzeichnet, dass die photopolymerisierbare Schicht aus einem photopolymerisierbaren Gemisch gemäß Anspruch 1-10 besteht."

VI. In der am Ende einer mündlichen Verhandlung verkündeten Zwischenentscheidung kam die Einspruchsabteilung zum Schluss, dass der obige Hauptantrag mit Artikel 123(2) EPÜ 1973 im Einklang stehe. So interpretierte die Einspruchsabteilung die ursprüngliche Formulierung "weniger als 15 Gew.-% Diblockcopolymer enthält" dahingehend, dass "eine gewisse Menge an Diblockcopolymer vorhanden sein muß. Wäre die Menge null, dann ergäbe die Verwendung des Ausdruckes 'enthält' keinen Sinn.". Die Situation sei

vergleichbar zu der der Verstreckung des radialen Blockcopolymers mit Paraffinöl, wo eine Verstreckung in Abwesenheit von Öl sich als nicht möglich erweise, eine Untergrenze für die Ölmenge aber ebenfalls nicht angegeben sei. Aus der gesamten Lehre der Beschreibung sei das Vorhandensein von Diblockcopolymer(en) als ein wesentliches Merkmal des beanspruchten Gegenstandes zu betrachten (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

Außerdem sah sie die Erfordernisse der Artikel 123(3) und 54 EPÜ 1973 als erfüllt an und gelangte außerdem zur Ansicht, dass der Gegenstand des Streitpatents auch auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

- VII. Gegen diese Zwischenentscheidung erhob die Einsprechende am 10. August 2007 Beschwerde und entrichtete gleichzeitig die vorgeschriebene Gebühr. In ihrer Beschwerdebegründung, die am 10. Oktober 2007 einging, verfolgte die Beschwerdeführerin die Einwände unzulässiger Erweiterung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung ("*Urtext*") und mangelnder erfinderischer Tätigkeit weiter und zitierte zum letztgenannten Einwand drei weitere Entgegnungen.
- VIII. Mit der Beschwerdeerwiderung vom 2. Juni 2008 beantragten die beiden Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) als Hauptantrag die Aufrechterhaltung des Streitpatents im von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen geänderten Umfang und reichten zudem zwei Hilfsanträge ein. Außerdem widersprachen sie den Einwänden und Argumenten der Beschwerdeführerin.
- IX. Am 19. Januar 2011 lud die Kammer die Parteien zur mündlichen Verhandlung am 1. April 2011. Dieser Ladung war ein Bescheid beigefügt, in dem die Kammer ihre vorläufige Einschätzung des Falles unter Bezugnahme auf

die vorliegenden Anspruchssätze und die Argumente der beiden Seiten darlegte.

- X. Mit einem weiteren Schriftsatz vom 1. März 2011 reichten die beiden Beschwerdegegnerinnen daraufhin den Hauptantrag und die beiden bereits vorliegenden Hilfsanträge in geänderter Form erneut sowie zusätzlich einen dritten Hilfsantrag ein. Diese drei Hilfsanträge wurden in der mündlichen Verhandlung am 1. April 2011 schließlich durch zwei Hilfsanträge (mit 13 bzw. 10 Ansprüchen) ersetzt. In den im Folgenden wiedergegebenen Ansprüchen sind Änderungen gegenüber der Urfassung (Abschnitt II, oben) wieder durch Durchstreichungen bzw. Fettdruck kenntlich gemacht.

(1) Der nun anhängige Hauptantrag unterschied sich lediglich durch die Ansprüche 1 und 6 von der Urfassung. Davon abgesehen war die unrichtige Bezugnahme auf "Anspruch 1-100" in Anspruch 11 des Anspruchssatzes, auf dem die Streitentscheidung beruhte (Abschnitt V, oben), in "Anspruch 1-10" berichtigt worden. Die Ansprüche 1 und 6 lauteten nun folgendermaßen:

"1. *Photopolymerisierbares Gemisch enthaltend*

- a) *mindestens ein elastomeres Bindemittel,*
- b) *mindestens eine photopolymerisierbare, ethylenisch ungesättigte Verbindung,*
- c) *mindestens einen Photoinitiator oder ein Photoinitiatorsystem,*

dadurch gekennzeichnet, dass

es mindestens ein radiales (Polystyrol-Polybutadien)_nX Blockcopolymer, mit X = ~~Sn~~ oder Si und n = ~~2~~ oder 4~~7~~ enthält, das ein mittleres Molekulargewicht M_w von 80 000 - 300 000 ~~und~~, eine Molekulargewichtsverteilung (M_w/M_n) von 1.00 - 1.40 ~~hat~~, und einen Diblockcopolymergehalt von >0 bis weniger als 15 Gew.-% enthält aufweist und mit ~~bis zu~~ >0 - 50 Gew.-% mindestens eines Paraffinöls verstreckt ist.

6. *Photopolymerisierbares Gemisch gemäß Anspruch 1-5, dadurch gekennzeichnet, dass das radiale (Polystyrol-Polybutadien)_nX Blockcopolymer **einen Diblockcopolymergehalt von >0 bis** weniger als 10 Gew.-% ~~Diblockcopolymer~~ **enthält aufweist.**"*

(2) Die letzte Fassung der Ansprüche des ersten Hilfsantrags unterschied sich nur durch den Mengbereich des Paraffinölgehalts in Anspruch 1 von der des anhängigen Hauptantrags. Anspruch 1 des Hilfsantrags lautete nun:

"1. Photopolymerisierbares Gemisch enthaltend
a) *mindestens ein elastomeres Bindemittel,*
b) *mindestens eine photopolymerisierbare, ethylenisch ungesättigte Verbindung,*
c) *mindestens einen Photoinitiator oder ein Photoinitiatorsystem,*
dadurch gekennzeichnet, dass
es mindestens ein radiales (Polystyrol-Polybutadien)_nX Blockcopolymer, mit X = ~~Sn~~ oder Si und n = ~~2~~ oder 4, enthält, das ein mittleres Molekulargewicht M_w von 80 000 - 300 000 ~~und~~, eine Molekulargewichtsverteilung (M_w/M_n) von 1.00 - 1.40 ~~hat~~, und einen Diblockcopolymergehalt von >0 bis weniger als 15 Gew.-% ~~enthält aufweist~~ und mit ~~bis zu~~ 25 - 50 Gew.-% mindestens eines Paraffinöls verstreckt ist."

(3) Der zweite Hilfsantrag unterschied sich nur am Ende von Anspruch 1 vom anhängigen Hauptantrag durch die Anfügung der Merkmale von dessen Ansprüchen 8, 9 und 10 und durch den Ersatz der hierdurch überflüssig gewordenen Ansprüche 8 bis 10 durch die unnummerierten und daran angepassten vorherigen Ansprüche 11 bis 13. Anspruch 1 dieses zweiten Hilfsantrags lautete nun:

"1. Photopolymerisierbares Gemisch enthaltend
a) *mindestens ein elastomeres Bindemittel,*
b) *mindestens eine photopolymerisierbare, ethylenisch ungesättigte Verbindung,*
c) *mindestens einen Photoinitiator oder ein Photoinitiatorsystem,*

dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens ein radiales (Polystyrol-Polybutadien)_nX Blockcopolymer, mit $X = \text{Sn}$ oder Si und $n = 2$ oder 4 , enthält, das ein mittleres Molekulargewicht M_w von 80 000 - 300 000 und, eine Molekulargewichtsverteilung (M_w/M_n) von 1.00 - 1.40 hat, und **einen Diblockcopolymergehalt von >0 bis weniger als 15 Gew.-% enthält aufweist** und mit bis zu >0 - 50 Gew.-% mindestens eines Paraffinöls verstreckt ist, **die Härte des nicht-photopolymerisierten Gemischs gemessen als Shore A Härte nach DIN 53.505 • 20 ist, die Härte des photopolymerisierten Gemischs gemessen als Shore A Härte nach DIN 53.505 • 40, bevorzugt • 38, ist und die Differenz zwischen Härte des photopolymerisierten Gemischs und des nicht-photopolymerisierten Gemischs gemessen als Shore A Härten nach DIN 53.505 • 22, bevorzugt • 20 ist.**"

XI. Am 1. April 2011 fand vor der Kammer die anberaumte mündliche Verhandlung in Gegenwart der europäischen Patentvertreter beider Seiten statt.

XII. Die Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden:

(1) Der Einwand unzulässiger Erweiterung wurde mit der Änderung der Prozentangabe des Diblockcopolymers in Anspruch 1 begründet. Insbesondere sei nicht klar, auf welche Stellen der ursprünglichen Offenbarung sich die Ansicht der Einspruchsabteilung stützte, das Vorhandensein von Diblockcopolymer sei "als ein wesentliches Merkmal des beanspruchten Gegenstands zu betrachten". Im Hinblick auf den Wortlaut von Anspruch 1 gebe es einen Unterschied zwischen dem, was explizit offenbart sei (also der Offenbarung selbst), und dem, was von der Offenbarung denkgesetzlich mitumfasst werde.

Wenngleich unendlich viele alternative Unterbereiche vom Bereich unter 15 Gew.-% mitumfasst würden, für die eine Reihe anderer denkbarer und willkürlich auswählbarer Untergrenzen benannt werden könnten, so gelte doch für

sie alle, auch für die in Anspruch 1 eingefügte Untergrenze von ">0", dass keine in der ursprünglichen Anmeldung offenbart sei.

(2) Auch werde im Anspruch 1 in seiner ursprünglich eingereichten Fassung durch den Begriff "enthält" nichts über die tatsächliche An- oder Abwesenheit von Diblockcopolymeren im beanspruchten Gemisch ausgesagt. Vielmehr sei dadurch zusammen mit der angegebenen Obergrenze nur die vom radialen Blockcopolymer einzuhaltende Spezifikation definiert worden, d.h. der mögliche Mengenbereich, in dem sich ein Diblockcopolymergehalt gemäß dem ursprünglichen Anspruch 1 habe bewegen können. In anderen Worten, die Angabe habe lediglich den zulässigen Reinheitsgrad des radialen Blockcopolymer beschrieben, welches demnach nur einen Diblockcopolymergehalt von weniger als 15 Gew.-%, bevorzugt weniger als 10 Gew.-% (wie im ursprünglichen Anspruch 6) enthalten durfte. Dieselbe Obergrenze wie in Anspruch 6 sei auch in Beispiel 1, wie ursprünglich eingereicht, angegeben worden, wo auch noch als weitere Merkmale dieser Spezifikation das Molekulargewicht und die Molekulargewichtsverteilung benannt seien. Auch diese niedrigere Obergrenze von <10 Gew.-% im ursprünglichen Beispiel 1 habe nichts über die tatsächliche An- oder Abwesenheit von Diblockcopolymeren ausgesagt. Zudem sei z.B. auf Seite 4, unten, bzw. Seite 9, Zeile 8 des Urtextes dasselbe wie im ursprünglichen Anspruch 6 auch ohne Verwendung von "enthält" bzw. "enthalten" ("*mit ... einem Diblockcopolymergehalt von < 10 Gew.-%*" bzw. "*mit weniger als 10 Gew.-% Diblockcopolymeren*") ausgedrückt worden.

(3) Keiner Stelle der ursprünglichen Offenbarung des Streitpatents lasse sich ein Hinweis auf eine zwingend notwendige Anwesenheit von Diblockcopolymeren entnehmen,

vielmehr sage die ursprüngliche Wortwahl nur aus, dass die Obergrenze eines möglichen Diblockcopolymergehalts keinesfalls überschritten werden dürfe. Für eine Untergrenze gebe es schlichtweg keine Offenbarung.

(4) Insoweit bestehe ein grundlegender Unterschied zwischen den Angaben zur Diblockcopolymermenge und den Angaben zur Paraffinölmenge im ursprünglichen Anspruch 1. Der im Einspruch erhobene zweite Einwand unter Artikel 100 c) EPÜ 1973 wegen der Änderung der Paraffinölmenge in Anspruch 1 wurde dementsprechend nicht weiter geltend gemacht. Zwar sei darin auch zur Ölmenge keine Untergrenze *expressis verbis* offenbart worden, jedoch habe der Anspruch Formulierungen enthalten, aus deren Kombination klar hervorgegangen sei, dass Öl in Form von *"bis zu 50 Gew.-% mindestens eines Paraffinöls"* enthalten sein müsse, womit das radiale Blockcopolymer verstreckt werde. Zudem sei auf Seite 4, Zeilen 29 bis 31 der ursprünglichen Beschreibung im Rahmen eines bevorzugten Bereichs eine Untergrenze von 25 Gew.-% offenbart.

(5) Weiterhin wies die Beschwerdeführerin auf die Situation bezüglich des Gehalts aromatischer Verbindungen im Paraffinöl in allen Fassungen von Anspruch 5 hin, die der Situation des Diblockcopolymergehalts des radialen Blockcopolymeres entspreche, da auch dafür im Urtext nur eine Obergrenze genannt sei. Auch diese Obergrenze habe aber nichts über die tatsächliche An- oder Abwesenheit solcher Verbindungen ausgesagt. Von Seite 9, Zeilen 3 und 8 der ursprünglichen Beschreibung, wo ein Gehalt von jeweils <10 Gew.-% an aromatischen Verbindungen bzw. Diblockcopolymeren als jeweilige Obergrenze angegeben ist, könne der Fachmann im Rahmen des ursprünglichen Beispiels 1 nur entnehmen, dass die beiden Komponenten (Paraffinöl bzw. radiales Block-

copolymer) einen bestimmten Reinheitsgrad erfüllten, am besten aber überhaupt keine aromatische Verbindungen bzw. Diblockcopolymere enthielten.

(6) Die Beschwerdeführerin stellte auch das Vorbringen der Beschwerdegegnerinnen in Abrede, dass den Versuchsdaten auf den Seiten 10 und 11 des Urtextes ein Hinweis zu entnehmen sei, dass eventuell anwesendes Diblockcopolymer überhaupt einen positiven Beitrag leisten könne, geschweige denn welchen. Folglich könne der Fachmann der Frage der An- oder Abwesenheit von Diblockcopolymer keine Bedeutung zumessen, er könne der ursprünglichen Offenbarung nur entnehmen, dass die genannte Obergrenze nicht überschritten werden dürfe. Die Eigenschaften wie Shore A-Härte und Fotoempfindlichkeit hingen von einer Vielzahl von Einflussgrößen ab, jedoch lasse sich keinesfalls aus den Angaben in den Tabellen auf den ursprünglichen Seiten 10 und 11 herauslesen, dass bzw. wie diese beiden Eigenschaften vom Diblockcopolymergehalt oder vom Öl-Extender abhingen.

(7) Die Beschwerdeführerin fasste ihre Ausführungen in dem Satz zusammen, Anspruch 1 in seiner ursprünglichen Fassung sage nicht mehr aus als in ihm stehe.

XIII. Die Argumente der Beschwerdegegnerinnen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

(1) Bezüglich des Prozentbereichs des Diblockcopolymergehalts im Gemisch von Anspruch 1 des Hauptantrags hatten die Beschwerdegegnerinnen bereits während des Einspruchsverfahrens (Schriftsatz vom 23. Februar 2007: Seite 2, Zeile 15 bis Seite 3, Zeile 14) zur Offenbarung der Mengen des Paraffinöls und der Diblockcopolymeren im Urtext argumentiert, dass

"Any content range having a zero limit requires the absence of a particular component at a zero weight % value. In order to specify that a particular component must be present, then the content of this component must be present in a non-zero value. It is clear that non-zero values were also disclosed for this component because the weight% range specified in the application as filed is up to 50% by weight. ... Example 1 ... discloses extension with 31% by weight of a liquid paraffin oil.

Thus, a content range of zero at a lower limit to a particular numerical upper limit includes a value at which the paraffinic oil is absent (0% by weight) and a range of values in which the component is present (>0 to 50% by weight). ... There can be no new technical teaching in amending a composition range which includes zero to require that a particular component is present. If the Opponent's reasoning were to be followed, it would not be possible to amend the claim of a European application to include a feature which is disclosed as optional. ...

Furthermore, it is apparent from the wording of the application as filed that it was intended that the paraffinic oil was present in the composition. Page 3, line 27 and page 4, lines 27-29 use the wording 'verstreckt ist' and 'sind... verstreckt' respectively ..., meaning that the block copolymer(s) is/are extended with paraffinic oil. ... There is therefore no new technical teaching introduced by providing a range of content of the paraffinic oil which explicitly excludes a value of zero i.e. a value in which the component is absent.

The content range of the di-block copolymers is required to be '>0 to less than 15% by weight' in the Main Request. ... With regard to basis for the lower, non-zero limit, similar arguments to those put forward for the paraffinic oil content apply. ...

Indeed, page 4, lines 22-24 of the application as filed specifically state that 'Die erfindungswesentlichen Polymere enthalten weniger als 15 Gew. - % an Dieblockcopolymeren' [sic] i.e. the polymers according to the invention contain less than 15% by weight di-block copolymers. If a different meaning had been intended then alternate wording such as the polymers 'can' contain or 'may' contain or 'optionally contain' would have been used. There is therefore no new technical teaching in an amendment which specifies that the di-block copolymers are present in the composition of the invention, by excluding a content of 0% by weight."

Zum oben zitierten Hinweis "*>0 to less than 15% by weight' in the Main Request*", der sich auf die damalige Fassung des Hauptantrags bezog (vgl. Abschnitt V, oben), sei angemerkt, dass sich dieser Prozentbereich in Anspruch 1 des nun gültigen Hauptantrags (Abschnitt X(1), oben) unverändert wiederfinde.

(2) Dementsprechend folgten die Beschwerdegegnerinnen dieser Argumentationslinie auch in der als "*comments of the two patentees*" bezeichneten Anlage zu ihrer Beschwerdeerwiderung vom 2. Juni 2008 (Seiten 1 und 2) weiter:

"2.1 ... Whilst it is correct that the statement in the application as originally filed 'contains less than 15 wt.% of di-block copolymers' includes in theory (but does not specifically disclose) an infinitely large number of sub-ranges, this is entirely normal for parameter ranges. It is then wrong of the appellant to suggest that one among these infinite possibilities, namely > 0 to less than 15 wt.%, has been arbitrarily selected. The examples given by the appellant, i.e. > 5 wt.% or > 10 wt.%, could not possibly be selected since there is no specific disclosure of them - by contrast the application clearly discloses > 0 wt.%, as will be shown below.

2.2. Thus there are two statements in relation to the amendment which have apparently been made in earlier proceedings, but it is respectfully submitted that they must in any event lead to the same result:

A) The wording 'the polymers essential to the invention contain < 15 wt.% of di-block copolymers' implies that the polymers essential to the invention necessarily contain the di-block copolymers, by virtue of the use of the word 'contain'.

B) The wording '... contain less than 15 wt.% of di-block copolymers' actually discloses two possibilities, namely the fact that the di-block copolymers are either absent (0 wt.%) or present (> 0 to < 15 wt.%). This simultaneously implies not only 0 wt.% but also '> 0 wt.%', which has been selected.

If statement A is correct then the lower limit for the di-block copolymers is clearly > 0 wt.%. If, on the other hand, statement B is correct then the application as originally filed discloses the

alternative possibilities of no di-block copolymer content and some di-block copolymer content, i.e. > 0 wt.%, and it is not an addition of subject matter to limit the range to > 0 wt.%. Both possibilities lead to the final conclusion that the lower limit of > 0 wt.% is disclosed in the application as filed.

2.3. The appellant states that the phrase 'is extended with up to 50 wt.% of at least one paraffin oil' indicates that extending with paraffin oil is obviously a necessary feature, by contrast with the di-block copolymer content, as is further underlined by the use of 'at least'. However, the 'at least' in this context merely says that more than one oil can be used. The same analysis must apply, in our respectful opinion, to the amendment of the paraffin oil content to > 0 wt.% as applies to the amendment of the di-block copolymer content to > 0 wt.%. In both cases the current lower limit of > 0 wt.% is clearly disclosed in the application as filed."

(3) In der mündlichen Verhandlung wiederholten die Beschwerdegegnerinnen im Wesentlichen diese Argumente und verwiesen zusätzlich auf die Interpretation des Begriffs "enthält" in der Streitentscheidung (Nr. 2.2 der Gründe). Besonderen Wert legten sie darauf, dass keine willkürliche Beschränkung vorgenommen worden sei, sondern nur die Abwesenheit von Diblockcopolymer im Rahmen der ursprünglich offenbarten Menge von weniger als 15 Gew.-% ausgeschlossen werde. Zwar gebe es radiales Blockcopolymer, das frei von Diblockcopolymer ist, jedoch habe der eingereichte Anmeldungstext darüber nichts offenbart. Darüber hinaus bestritten die Beschwerdegegnerinnen, dass es sich bei dem vom Wortlaut des Anspruchs 1 nun verlangten Diblockcopolymergehalt nur um eine tolerierte Verunreinigung handele. Vielmehr leiste diese Komponente genau wie das Öl einen positiven Beitrag. Das Diblockcopolymer erhöhe nämlich die Elastizität und das Öl diene der Weichmachung, wodurch das Gemisch extrudierbar werde. Als Nachweis für die positive Wirkung der Anwesenheit des Gemisches des Polymers mit Diblockcopolymer und dem Öl-Extender

verwies sie auf die Daten der Beispiele in den Tabellen 1 bis 4 auf den Seiten 10 und 11 der ursprünglichen Beschreibung.

(4) Auf Nachfrage, wo sich in der ursprünglichen Anmeldung eine Andeutung fände, dass Diblockcopolymer ein wesentlicher Bestandteil des beanspruchten Gemisches sei, gab der Vertreter der Beschwerdegegnerinnen zu, dass Diblockcopolymer in der ursprünglichen Anmeldung nirgends als wesentlicher Bestandteil offenbart sei. Im neuen Hauptantrag werde aber ohnehin nur die Abwesenheit der Diblockcopolymer ausgeschlossen, nicht aber eine willkürliche Mindestmenge definiert.

XIV. Als die Parteien erkennen ließen, dass sie keine weiteren Ausführungen zum Hauptantrag beabsichtigten, wurde die Verhandlung unterbrochen. Nach Wiederaufnahme wurden die Parteien informiert, dass die Kammer in der Beratung zum Schluss gelangt war, dass der Hauptantrag im Hinblick auf die den Diblockcopolymergehalt betreffenden Einwände die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ nicht erfüllt.

Außerdem wurden die Parteien davon in Kenntnis gesetzt, dass gegen die in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge wegen ihres diesbezüglich gleichen Wortlauts die gleichen Einwände zu erheben seien. Deshalb erhielten beide Seiten nochmals Gelegenheit, sich zu diesen Hilfsanträgen zu äußern. Keine der Parteien nahm diese Gelegenheit wahr. Daraufhin erfolgte nochmals die Feststellung ihrer Anträge.

XV. Der Schlussantrag der Beschwerdeführerin war auf die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streitpatents gerichtet.

- XVI. Die Beschwerdegegnerinnen hingegen beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Streitpatents im Umfang des geänderten Hauptantrags (in der Fassung vom 1. März 2011) bzw. hilfsweise im Umfang eines der beiden Hilfsanträge, die in der mündlichen Verhandlung eingereicht worden waren.
- XVII. Anschließend wurde die Debatte geschlossen und die Verhandlung erneut für die Abschlussberatung der Kammer unterbrochen. Nach Wiederaufnahme der Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Artikel 123(2) EPÜ

2. Allen drei nun anhängigen Anträgen der Beschwerdegegnerinnen ist gemeinsam, dass der Wortlaut des jeweiligen auf ein photopolymerisierbares Gemisch gerichteten Anspruchs 1 die **Abwesenheit** von Diblockcopolymer **ausschließen** soll. Dies wird durch den identischen Wortlaut des das radiale Blockcopolymer betreffenden Merkmals im Anspruch 1 aller drei Anspruchssätze ausgedrückt: "*das ... einen Diblockcopolymergehalt von >0 bis weniger als 15 Gew.-% aufweist*". Hinsichtlich dieses Merkmals unterscheiden sich diese Anspruchssätze also auch nicht von dem Hauptantrag, der der Streitentscheidung zugrundelag.

Da sich der hier zu entscheidende Sachverhalt auf die Frage reduzieren lässt, ob die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ durch diesen allen Anträgen gemeinsamen Bereich des Diblockcopolymergehalts erfüllt

wird, er also im Urtext der Anmeldung eine Basis hat, müssen die letztendlich bezüglich des Hauptantrags getroffenen Feststellungen und Schlussfolgerungen ebenso auf die beiden in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge zutreffen.

3. Die Einspruchsabteilung hatte in der Streitentscheidung befunden, der Ausdruck "*enthält*", wie er in Anspruch 1 des damaligen Hauptantrags verwendet ist, würde durch eine Diblockcopolymer-Menge von 0 Gew.-% seines Sinnes beraubt und außerdem sei gemäß der gesamten Lehre der Beschreibung das Vorhandensein von Diblockcopolymer als ein wesentliches Merkmal des beanspruchten Gegenstandes zu betrachten. Daraus hatte sie dann den Schluss gezogen, dass das Erfordernis des Artikels 123(2) EPÜ 1973 durch die Umformulierung der Diblockcopolymermenge in "*>0 bis weniger als 15 Gew.-%*" erfüllt worden sei (Abschnitt VI, oben).
- 3.1 Diese Interpretation der ursprünglichen Offenbarung, die auch von den Beschwerdegegnerinnen in diesem Beschwerdeverfahren aufgenommen wurde, kann jedoch aus den folgenden Gründen nicht überzeugen.
 - 3.1.1 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung schloss der Ausdruck "*enthält **bis zu** ...%*" (Heraushebung durch die Kammer), wie er **im Kontext des ursprünglichen Anspruchs 1** bezüglich des Paraffinöls benutzt wurde, den Wert Null aus. Dieser Meinung hatte sich die Kammer bereits in ihrem Bescheid vorläufig angeschlossen. Sie sieht im Lichte der vorgetragenen Argumente diesbezüglich auch nunmehr keinen Grund, von dieser ihrer damaligen Meinung abzuweichen und diesen Sachverhalt anders zu beurteilen.

Hingegen schließt die Formulierung "*enthält weniger als ...%*" (Heraushebung durch die Kammer), wie er im Urtext in Bezug auf einen möglichen Diblockcopolymergehalt verwendet worden war, nach Ansicht der Kammer den Wert Null eindeutig ein, auch wenn, wie von den Beschwerdegegnerinnen vorgetragen, die ursprünglichen Unterlagen nichts über radiales Diblockcopolymer, das frei von Diblockcopolymer ist, offenbaren.

3.1.2 Der Grenzfall von 0% Diblockcopolymer im radialen Blockcopolymer ist vergleichbar mit dem gleichgelagerten Fall eines in allen Fassungen von Anspruch 5 gleich definierten Gehalts aromatischer Verbindungen im Paraffinöl. Sowohl auf Seite 4, Zeilen 29 bis 31 als auch in Anspruch 5 der Urfassung der zugrundeliegenden Anmeldung wurde der Gehalt aromatischer Verbindungen im Paraffinöl auf "*weniger als 10 Gew.-%*" begrenzt. Die ursprüngliche Formulierung dieses Merkmals in Anspruch 5, die von den Anmelderrinnen/Patentinhaberinnen/Beschwerdegegnerinnen nie geändert wurde, kann nur als Angabe des Mindestreinheitsgrades des verwendeten Öls verstanden werden. In anderen Worten, am besten ist ein Paraffinöl geeignet, das überhaupt keine aromatischen Verbindungen enthält.

3.1.3 Aus der gleichen Wortwahl zur Charakterisierung des radialen Blockcopolymer folgt daher zwangsläufig die gleiche Einschätzung des damals definierten Bereichs eines Diblockcopolymergehalts im radialen Blockcopolymer. Die ursprüngliche Formulierung über einen Diblockcopolymergehalt kann nicht anders interpretiert werden, als die Angabe der Mindestreinheit des radialen Blockcopolymer, das demnach allenfalls weniger als 15 Gew.-%, vorzugsweise aber überhaupt keine Diblockcopolymer enthalten sollte.

Dieser Einschätzung widersprechen ebenso wenig die entsprechenden Formulierungen im ursprünglichen Text von Beispiel 1 hinsichtlich der Beschaffenheit des Paraffinöls und des radialen Blockcopolymer (Seite 9, Zeilen 3, 4 und 8). Sofern tatsächlich, wie von den Beschwerdegegnerinnen vorgebracht, die Gegenwart einer gewissen Menge an Diblockcopolymeren im radialen Polystyrol-Polybutadien-Blockcopolymer entscheidend gewesen wäre, so wäre es an der Anmelderin gewesen, damals neben den genauen Angaben zum Molekulargewicht und zum Gehalt an Polystyrol auch die genaue Menge von Diblockcopolymer(en) anzugeben. Die verwendete Formulierung bestätigt nur, dass die im ursprünglichen Anspruch 1 verlangte Mindestreinheit des radialen Blockcopolymer erfüllt war, nicht aber, dass es tatsächlich Diblockcopolymer(e) enthielt.

- 3.1.4 Dafür spricht auch noch die während des Prüfungsverfahrens der zugrundeliegenden Patentanmeldung im Beispiel 1 durchgeführte Änderung des Bereichs von *"und mit weniger als 10 Gew.-% Diblockcopolymeren"* (Seite 9, Zeile 8 des Urtextes) in *"und einem Diblockcopolymergehalt von >0 - 15 Gew.-%"* (Seite 4, Zeile 40 in Ansatz [0026] der erteilten Fassung). Der ursprüngliche Bereich dieses Diblockcopolymergehalts im Beispiel 1 wurde dort um mehr als 5% nach oben erweitert.

Diese Tatsache schließt eine Interpretation dieser Gehaltsangabe als Individualwert des in diesem Beispiel eingesetzten radialen Blockcopolymer aus, der die tatsächliche Anwesenheit von Diblockcopolymer als wesentlicher Bestandteil dieser Komponente des beanspruchten Gemischs nachweisen könnte. Vielmehr handelt sich dabei offensichtlich nur um einen Teil der Spezifikation des radialen Diblockcopolymer.

- 3.2 In der ursprünglichen Anmeldung gibt es keine Stelle, an der eine Andeutung zu finden wäre, dass Diblockcopolymer ein wesentlicher Bestandteil des beanspruchten Gemisches bildete. So ist in den ursprünglichen Unterlagen nirgends vom alternativen Einsatz radialer Blockcopolymer ohne bzw. mit Diblockcopolymergehalt die Rede, letztere gegebenenfalls als Ergebnis eines gezielten Diblockcopolymer-Zusatzes. Daher geht auch das Argument B der Beschwerdegegnerinnen unter Punkt 2.2 in der oben zitierten Anlage zur Beschwerdeerwiderung fehl, gemäß dem nur eine von zwei Alternativen aus dem Anspruch gestrichen worden sein sollte.
- 3.2.1 Auch den positiven Beitrag, den die Beschwerdegegnerinnen für die Anwesenheit von Diblockcopolymer geltend gemacht haben, kann die Kammer nicht als Beweis dafür akzeptieren, dass Diblockcopolymer einen wesentlichen Bestandteil des beanspruchten Gemisches bildet, da ein solcher Beitrag im Urtext nicht nur nicht beschrieben, sondern sogar nicht einmal angedeutet wird.
- 3.2.2 Folglich lässt sich auf dieser Grundlage nicht argumentieren, dass Diblockcopolymer als ein wesentlicher Bestandteil des beanspruchten Gegenstands zu gelten habe und die ursprünglichen Unterlagen damit die Grundlage einer Untergrenze " > 0 " böten. In anderen Worten, die in Anspruch 1 eingeführte Untergrenze von " > 0 " lässt sich keinesfalls direkt, unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung entnehmen. Dies würde auch für jede andere Untergrenze gelten.
- 3.2.3 Aus den obigen Feststellungen und Schlussfolgerungen zur Frage, ob die Untergrenze des Diblockcopolymer-Bereichs von " > 0 bis weniger als 15 Gew.-%" in Anspruch 1 direkt und unzweideutig aus der Offenbarung der ursprünglichen Unterlagen ableitbar ist, ergibt sich somit unmittelbar

und eindeutig, dass dies nicht der Fall ist (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 6. Auflage, 2010, Kapitel III.A.7.1).

- 3.3 Folglich erfüllt Anspruch 1 des Hauptantrags in der Fassung vom 1. März 2011 nicht die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ.
4. Aus diesem Grund kann der Hauptantrag nicht erfolgreich sein und muss zurückgewiesen werden. Wie aus Abschnitt 2, oben, ersichtlich, muss diese Schlussfolgerung auch aus den gleichen Gründen für beide anhängige Hilfsanträge gelten, sodass sich eine getrennte Behandlung dieser beiden Anträge erübrigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:

C. Eickhoff

B. ter Laan