

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 10. Juni 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1705/07 - 3.3.10
Anmeldenummer: 98966901.5
Veröffentlichungsnummer: 1042273
IPC: C07C 69/75
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Hydrierung von Benzolpolycarbonsäuren oder
Derivaten davon unter Verwendung eines Makroporen aufweisenden
Katalysators

Patentinhaber:

BASF SE

Einsprechender:

OXENO Olefinchemie GmbH
ExxonMobil Chemical Patents Inc.

Stichwort:

Verfahren zur Hydrierung von Benzolpolycarbonsäuren/BASF SE

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56, 84, 123(2)(3)
VOBK Art. 12(4)

Schlagwort:

"Hauptantrag Hilfsanträge 1 bis 5: Neuheit (ja)"
"Erfinderische Tätigkeit (nein): behauptete Verbesserung nicht
belegt - kein lauterer Vergleich - naheliegende Alternative"
"Hilfsanträge 6 und 7: neuer Sachverhalt - nicht ins Verfahren
zugelassen"

Zitierte Entscheidungen:

G 0007/91, G 0008/91, G 0009/91, G 0001/99, T 0020/81,
T 0197/86, T 0301/87, T 0240/04, T 0339/06

Orientierungssatz:

Der Streitstoff kann in zweiter Instanz von den Beteiligten nur eingeschränkt geändert werden. Wegen dieses Grundsatzes räumt die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern in ihrem Artikel 12(4) der Kammer die Befugnis ein, Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren, hier vom beschwerdeführenden Patentinhaber, hätten vorgebracht werden können. Entsprechend des Rechtsgrundsatzes "*nemo auditur propriam turpitudinem allegans*" darf indessen einer Partei aus eigenem Versäumnis kein Vorteil erwachsen, da dies gegenüber den gegnerischen Parteien unbillig wäre (Punkte 8.4 und 8.7 der Entscheidung).



Aktenzeichen: T 1705/07 - 3.3.10

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 10. Juni 2010

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

Vertreter: Isenbruck, Günter
Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann LLP
Eastsite One
Seckenheimer Landstraße 4
D-68163 Mannheim (DE)

Beschwerdegegner I: OXENO Olefinchemie GmbH
(Einsprechender 1) Paul-Baumann-Str. 1
D-45764 Marl (DE)

Vertreter: Polypatent, et al
Braunsberger Feld 29
D-51429 Bergisch Gladbach (DE)

Beschwerdegegner II: ExxonMobil Chemical Patents Inc.
(Einsprechender 2) 2500 Bayway Drive
Baytown, TX 77520-2101 (US)

Vertreter: Franck, Peter
Uexküll & Stolberg
Patentanwälte
Beselerstraße 4
D-22607 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 23. Juli 2007 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1042273 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ 1973 widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Freimuth
Mitglieder: C. Komenda
J.-P. Seitz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 28. September 2007 eingegangene Beschwerde des Beschwerdeführers (Patentinhaber) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 23. Juli 2007, mit welcher das Patent widerrufen wurde.
- II. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das Streitpatent in seinem gesamten Umfang unter anderem wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ), sowie unzureichender Offenbarung der Erfindung (Artikel 100 b) EPÜ) angegriffen worden.
- III. Die Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen Entscheidung fest, dass der Gegenstand der Verfahrensansprüche 1 bis 4 des damaligen Hauptantrages, sowie der Hilfsanträge 1 und 2 neu sei, jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. In ihrer Argumentation zog sie folgende Druckschriften an:
- (8) DE-A-28 23 165 und
(32) Oberlander, R.K., Aluminas for Catalysts, in Applied Industrial Catalysis, ed. B.E. Leach, Academic Press, Vol. 3, Kapitel 4, 1984.
- IV. Die angefochtene Entscheidung führte insbesondere aus, dass keine der zitierten Druckschriften ein Verfahren zur Hydrierung spezifischer Phthalsäureester unter Verwendung des spezifischen Katalysators gemäß Anspruch 1 offenbare. Als nächstliegender Stand der Technik wurde Druckschrift (8) angesehen, die bereits ein Verfahren zur Kernhydrierung von Phthalsäureestern offenbare, wobei die Alkoholkomponente des Esters bis zu

8 Kohlenstoffatome aufweisen könne. Als Katalysator werde Ruthenium, Rhodium oder Palladium auf einem Aluminiumoxidträger verwendet. Das Verfahren gemäß der Druckschrift (8) erziele bereits hohe Raum-Zeitausbeuten und erreiche Ausbeuten von 99%. Da gegenüber dem Verfahren der Druckschrift (8) keine Verbesserung gezeigt worden sei, habe die technische Aufgabe darin bestanden ein alternatives Verfahren bereitzustellen. Die Auswahl eines alternativen Katalysatorträgermaterials, welches bereits aus Druckschrift (32) bekannt war, sei für den Fachmann jedoch naheliegend gewesen. Da alle Anträge vor der Erstinstanz die als nicht erfinderisch beurteilten Verfahrensansprüche 1 bis 4 beinhalteten, wurde über die Sachansprüche nicht entschieden.

V. Der Beschwerdeführer hat im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 3. Dezember 2007 einen neuen Hauptantrag, sowie Hilfsanträge 1 bis 7 eingereicht.

a) Der unabhängige Verfahrensanspruch 1 des Hauptantrages war wortgleich mit dem Verfahrensanspruch 1 der Hilfsanträge 1 und 2 und lautete wie folgt:

"1. Verfahren zur Hydrierung von Phthalsäurediisononylester oder Phthalsäurediisodecylester oder eines Gemisches aus zwei oder mehr davon durch Inkontaktbringen des Phthalsäurediisononylesters oder Phthalsäurediisodecylesters oder des Gemisches aus zwei oder mehr davon mit einem Wasserstoff enthaltenden Gas in Gegenwart eines Katalysators, der als Aktivmetall mindestens ein Metall der VIII.

Nebengruppe des Periodensystems alleine oder zusammen mit mindestens einem Metall der I. oder VII.

Nebengruppe des Periodensystems, aufgebracht auf einen Träger, umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger Makroporen mit einem Porendurchmesser oberhalb von 50 nm gemäß der Definition in Pure Applied Chemistry, 45, Seite 79 (1976) aufweist, und dass der Katalysator als Aktivmetall mindestens ein Metall der VIII. Nebengruppe des Periodensystems alleine oder zusammen mit mindestens einem Metall der I. oder VII. Nebengruppe des Periodensystems in einer Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Katalysators, aufgebracht auf einen Träger, umfasst, wobei 10 bis 50% des Porenvolumens des Trägers von Makroporen mit einem Porendurchmesser im Bereich von 50 nm bis 10.000 nm und 50 bis 90% des Porenvolumens des Trägers von Mesoporen mit einem Porendurchmesser im Bereich von 2 bis 50 nm gebildet werden, wobei sich die Summe der Anteile Porenvolumina zu 100% addiert und die Oberfläche des Trägers, bestimmt nach dem BET-Verfahren, 200 bis 350 m²/g beträgt."

Als weitere unabhängige Ansprüche 5 und 6 enthielt der Hauptantrag Sachansprüche, die auf Cyclohexan-1,2-dicarbonsäure(diisononylester) gerichtet waren, die aus drei spezifischen, durch CAS-Nummern gekennzeichneten Ausgangsprodukten mittels Hydrierungsverfahren gemäß Anspruch 1 hergestellt wurden.

Als weitere unabhängige Ansprüche 10, 11, 12 und 13 enthielt der Hauptantrag Sachansprüche, die sich auf

Gemische aus PVC bezogen, welche eine Verbindung gemäß Sachansprüchen 5 oder 6 enthielten.

Als weitere unabhängige Ansprüche 7, 8 und 9 enthielt der Hauptantrag Verwendungsansprüche, die auf die Verwendung einer Verbindung der Sachansprüche 5 oder 6 als Weichmacher gerichtet waren.

- b) Der Wortlaut des unabhängigen Verfahrensanspruchs 1 des Hilfsantrags 3 war identisch mit dem Wortlaut des Verfahrensanspruchs der Hilfsanträge 4 und 5 und unterschied sich vom Verfahrensanspruch 1 der vorhergehenden Anträge lediglich dadurch, dass der Katalysator "als Aktivmetall Ruthenium alleine, aufgebracht auf einen Träger", umfasste.
- c) Hilfsantrag 6 beinhaltete nur noch Sachansprüche und Verwendungsansprüche entsprechend den Ansprüchen 5 bis 13 des Hauptantrages.
- d) Hilfsantrag 7 beinhaltete nur noch Sachansprüche und Verwendungsansprüche entsprechend den Ansprüchen 5 und 10 bis 13 des Hauptantrages.

VI. Der Beschwerdeführer hat vorgetragen, dass das Verfahren des Streitpatentes auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, da es ausgehend von Druckschrift (8) als nächstliegendem Stand der Technik nicht nahegelegen habe, durch Einsatz der nunmehr beanspruchten Katalysatoren bereits bei geringeren Temperaturen zu verbesserten Ausbeuten und Selektivitäten zu gelangen. Zum Beleg dafür, dass diese technische Aufgabe im Streitpatent erfolgreich gelöst werde, reichte er mit der Beschwerdebeurteilung vom 3. Dezember 2007 einen

Versuchsbericht ein. Obwohl Trägermaterialien gemäß Streitpatent bereits in Druckschrift (32) offenbart seien, habe der Fachmann nicht erwarten können, dass bei Verwendung der Trägermaterialien der Druckschrift (32) eine hohe Ausbeute, sowie eine hohe Selektivität bezüglich der Kernhydrierung erreicht werde. Da das Verfahren nicht nahegelegen habe, seien auch die beanspruchten Produkte, deren Verwendung in Kunststoffmischungen, sowie die Kunststoffgemische neu und beruhten auf einer erfinderischen Tätigkeit. Hinsichtlich der Hilfsanträge 6 und 7, welche die Verfahrensansprüche, auf denen die angefochtene Entscheidung basierte, nicht mehr enthielten, brachte er vor, dass diese Anträge vor der Erstinstanz nicht hätten gestellt werden können, sie aber dennoch im Beschwerdeverfahren zuzulassen und zu prüfen seien, da sie bereits im erteilten Patent enthalten waren; deshalb habe er ein Anrecht auf eine Prüfung des Gegenstandes dieser Ansprüche. Er reichte mit Schriftsatz vom 28. Mai 2010 einen weiteren Hilfsantrag 8 ein, den er in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 10. Juni 2010 zurückzog.

- VII. Der Beschwerdegegner I (Einsprechender I) hat vorgetragen, dass der Beschwerdeführer durch die in den Anträgen vorgenommenen Änderungen mehrfach aus Listen ausgewählt habe, so dass Artikel 123(2) EPÜ verletzt werde. Auch sei der Wortlaut des Verfahrensanspruchs 1 nicht deutlich im Sinne von Artikel 84 EPÜ. Hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit argumentierten die Beschwerdegegner I und II (Einsprechender II), dass ausgehend von Druckschrift (8) dem Gegenstand des Streitpatentes keine erfinderische Tätigkeit zugrunde liege. Der vom Beschwerdeführer eingereichte

Versuchsbericht sei nicht geeignet, gegenüber dem Verfahren der Druckschrift (8) eine Verbesserung zu belegen, da er keinen lautereren Vergleich mit diesem nächstliegenden Stand der Technik darstelle. Auch sei im Versuchsbericht nicht angegeben, auf welche Weise die Aktivmetalle auf das Trägermaterial aufgebracht worden seien und wie die Aktivierung des Metalls durchgeführt wurde. Da dies aber die Aktivität und folglich auch die Ausbeute und die Selektivität des Verfahrens beeinflusse, sei eine Verbesserung gegenüber Druckschrift (8) nicht glaubhaft gemacht. Daher habe dem Streitpatent lediglich die Aufgabe zugrunde gelegen, ein alternatives Verfahren bereitzustellen. Die Auswahl eines alternativen Trägermaterials, welches die streitpatentgemäße Lösung kennzeichne, sei jedoch bereits in Druckschrift (32) nahegelegt, in welcher Trägermaterialien gemäß Streitpatent offenbart würden. Darüber hinaus hat der Beschwerdegegner I vorgetragen, dass im Hinblick auf die Hilfsanträge 6 und 7, in denen nur Sach- und Verwendungsansprüche enthalten seien, ein Verfahrensmisbrauch vorliege, da diese Anträge bereits im Einspruchsverfahren hätten gestellt werden müssen.

VIII. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Streitpatentes auf Basis seines Hauptantrages, sowie, hilfsweise auf der Basis einer der Hilfsanträge 1 bis 5, eingereicht am 3. Dezember 2007, oder weiter hilfsweise die Zurückverweisung an die erste Instanz auf Basis der Hilfsanträge 6 und 7, eingereicht am 3. Dezember 2007, oder noch weiter hilfsweise die Aufrechterhaltung des Streitpatentes auf Basis der Hilfsanträge 6 und 7.

Die Beschwerdegegner I und II beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

- IX. Am 10. Juni 2010 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt, an deren Ende die Entscheidung verkündet wurde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2

2. *Änderungen*

- 2.1 Die gegenüber der erteilten Fassung vorgenommenen Änderungen in Anspruch 1 betreffen die Beschränkung des Verfahrens zur Hydrierung auf bestimmte Benzolpolycarbonsäurederivate, nämlich auf Phthalsäure-diisononylester und Phthalsäurediisodecylester. Diese finden sich in der ursprünglichen Anmeldung in der Liste der geeigneten Benzolpolycarbonsäurederivate auf Seite 17, Zeilen 26 und 27. Weiterhin wurde der Anteil an Makroporen des Trägermaterials auf 10 bis 50% des Porenvolumens und der Anteil der Mesoporen auf 50 bis 95% beschränkt, wie im ursprünglichen Anspruch 3 offenbart. Zusätzlich wurde der Katalysator dahingehend beschränkt, dass "die Oberfläche des Trägers, bestimmt nach dem BET-Verfahren, 200 bis 350 m²/g beträgt". Dieses Merkmal findet sich in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen auf Seite 11, Zeile 27 in Zusammenhang mit Katalysator 2, welcher gemäß der nunmehr geltenden

Anspruchsfassung der einzige beanspruchte Katalysator ist.

Der Beschwerdegegner I bemängelte, dass der Beschwerdeführer durch die Änderungen mehrfach aus Listen ausgewählt habe. So habe er das Verfahren zur Hydrierung nunmehr auf lediglich zwei Benzolpolycarbonsäurederivate aus einer langen Liste beschränkt. Darüber hinaus habe er aus drei unterschiedlichen Katalysatoren nur einen, nämlich den Katalysator des ursprünglichen Anspruchs 3, ausgewählt und habe auch im Hinblick auf die BET-Oberfläche des Trägers einen bevorzugten Bereich ausgewählt. Der nunmehr durch mehrfache Auswahl entstandene Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 sei den ursprünglichen Unterlagen somit nicht direkt und unmittelbar zu entnehmen gewesen.

Indessen ist festzustellen, dass es sich bei der Aufnahme eines abhängigen Anspruchs in Anspruch 1 nicht um eine Auswahl im patentrechtlichen Sinne handelt. Vielmehr enthält der Gegenstand des abhängigen Anspruchs, hier des Anspruchs 3, alle Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1, auf den er sich zurückbezieht, und offenbart damit bereits die Kombination aller technischen Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 1 und 3. Die Aufnahme eines bevorzugten Zahlenbereichs, hier der BET-Oberfläche des Trägers, stellt, entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners I, keine Auswahl aus einer Liste von diskreten Alternativen dar, sondern lediglich die Beschränkung auf einen engeren, als bevorzugt offenbarten Bereich innerhalb eines Kontinuums. Die einzige Auswahl im patentrechtlichen Sinne, die durch die vorgenommenen Änderungen tatsächlich getroffen

wurde, liegt in der Beschränkung des Verfahrens auf die Substrate Phthalsäurediisononylester und Phthalsäurediisodecylester als nunmehr einzige Vertreter einer Liste von Benzolpolycarbonsäurederivaten. Da die Auswahl aus nur einer einzigen Liste unter Artikel 123(2) EPÜ nicht zu beanstanden ist, kann die Argumentation des Beschwerdegegners I nicht überzeugen.

Da somit alle vorgenommenen Änderungen den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen sind, sieht die Kammer die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ als erfüllt. Da die Änderungen eine Beschränkung des Gegenstandes des erteilten Anspruchs 1 bewirken, genügen sie auch den Erfordernissen des Artikels 123(3) EPÜ.

- 2.2 Der Beschwerdegegner I bemängelte die Deutlichkeit des geltenden Anspruchs 1, da nur noch zwei Substrate in dem anspruchsgemäßen Verfahren eingesetzt würden. Es sei daher unklar, wie ein Gemisch von zwei "oder mehr davon" auszusehen habe. Weiterhin sei unklar, ob der Grenzwert des Porendurchmessers von 50 nm dem Bereich der Makroporen, oder dem der Mesoporen zuzurechnen sei. Darüber hinaus sei das Literaturzitat in Anspruch 1, welches den Begriff "Makroporen" definieren sollte, fehlerhaft angegeben.

Wenn auch Artikel 84 EPÜ nicht als Einspruchsgrund geltend gemacht werden kann, so verlangt Artikel 101(3) EPÜ im Falle von Änderungen des Patents im Einspruchsverfahren gleichwohl, dass das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen. Gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern erfordert dies auch die Prüfung, ob es durch die Änderungen zu einem Verstoß

gegen Artikel 84 EPÜ kommt. Artikel 101(3) EPÜ lässt jedoch keine auf Artikel 84 EPÜ gestützten Einwände zu, die nicht auf diese Änderungen zurückgehen (siehe Entscheidung T 301/87, ABl. EPA 1990, 335, Punkt 3 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall enthielten die erteilten Ansprüche alle gerügten Merkmale, nämlich die Hydrierung eines Gemisches von zwei "oder mehr davon", sowie den Grenzwert von 50 nm des Porendurchmessers, welcher einen Grenzwert in der Definition sowohl der Makro- als auch der Mesoporen darstellt, sowie das Literaturzitat zur Definition des Begriffs Makroporen.

Wie vom Beschwerdegegner I eingeräumt, umfassen die chemischen Bezeichnungen Phthalsäurediisononylester und Phthalsäurediisodecylester jeweils mehrere unterschiedliche Stellungsisomere und damit jeweils mehrere unterschiedliche chemische Verbindungen, so dass auch durch die Beschränkung auf diese zwei Benzolpolycarbonsäurederivate ein anspruchsgemäßes Gemisch aus zwei "oder mehr davon" keinen Widerspruch in sich und somit keine Undeutlichkeit erkennen lässt.

Nachdem die weiteren gerügten Merkmale bereits in den erteilten Patentansprüchen enthalten waren und die im Einspruchs(beschwerde)verfahren vorgenommenen Änderungen (siehe Punkt 2.1 *supra*) diese Merkmale nicht tangieren, sind diese gerügten Merkmale einem Einwand nach Artikel 84 EPÜ im jetzigen Beschwerdeverfahren entzogen.

3. *Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*

Die Neuheit des Gegenstandes des geltenden Anspruchs 1 wurde von den Beschwerdeführern I und II nicht infrage gestellt. Nachdem die Erstinstanz bereits die Neuheit des damaligen, breiteren Anspruchs positiv entschieden hat, sieht die Kammer keine Veranlassung, von sich aus die Neuheit in Zweifel zu ziehen, so dass sich auch hierzu weitere Ausführungen erübrigen.

4. *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

4.1 Die Streitmeldung betrifft ein Verfahren zur Hydrierung von speziellen Benzolpolycarbonsäureestern, nämlich von Phthalsäurediisobutylestern und Phthalsäurediisodecylestern, in Gegenwart eines auf einem Träger aufgebracht Katalysators.

4.2 Die Druckschrift (8), die von allen Parteien gleichermaßen als nächstliegender Stand der Technik angesehen wurde, offenbart ebenfalls ein Verfahren zur Kernhydrierung von Benzolpolycarbonsäureestern. Gemäß Anspruch 1 dieser Druckschrift wird ein Verfahren zur Hydrierung von aromatischen Carbonsäureestern in Gegenwart eines Katalysators in der Gasphase beschrieben, das bei Drücken von 1 bis 10 bar und einer Temperatur von 70°C bis 250°C durchgeführt wird. Der dabei eingesetzte Katalysator enthält als Aktivmetall Ruthenium alleine in einer Menge von 1 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht des Katalysators, aufgebracht auf einen Träger, der einen mittleren Porendurchmesser von ca. 70 nm aufweist (Seite 10, Zeile 20 bis Seite 11 Zeile 21, insbesondere Seite 11, Zeilen 13 und 21). Grundsätzlich werden alle herkömmlichen Träger als

- geeignet erachtet (Seite 7, Zeile 12 bis 15). Das Verfahren der Druckschrift (8) wird bevorzugt für die Kernhydrierung von Estern der o-Phthalsäure eingesetzt und umfasst daher auch die Kernhydrierung der anspruchsgemäßen Diisononylester und Diisodecylester. Als Alkoholkomponenten werden explizit Alkohole mit einem bis acht Kohlenstoffatomen genannt (Seite 6, Zeilen 1 bis 6, Beispiele).
- 4.3 Demzufolge betrachtet die Kammer, im Einklang mit der Einspruchsabteilung und allen Parteien, die Druckschrift (8) als nächstliegenden Stand der Technik und Ausgangspunkt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.
- 4.4 Ausgehend von diesem Stand der Technik soll der Erfindung gemäß Vortrag des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer die technische Aufgabe zugrunde liegen, ein verbessertes Verfahren zur Hydrierung von Phthalsäurediisononylestern und Phthalsäurediisodecylestern, insbesondere hinsichtlich einer höheren Ausbeute bei niedrigeren Temperaturen, zur Verfügung zu stellen.
- 4.5 Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent das Verfahren gemäß Anspruch 1 vor, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass der Träger des Katalysators eine Porenverteilung aufweist, bei welcher 10 bis 50 % des Porenvolumens des Trägers von Makroporen mit einem Porendurchmesser im Bereich von 50 nm bis 10.000 nm und 50 bis 90 % des Porenvolumens des Trägers von Mesoporen mit einem Porendurchmesser von 2 bis 50 nm gebildet wird, wobei sich die Summe der Anteile der Porenvolumina zu

100% addiert, und die Oberfläche des Trägers, bestimmt nach dem BET-Verfahren, 200 bis 350 m²/g beträgt.

4.6 Es bleibt nun zu untersuchen, ob diese Aufgabe erfolgreich gelöst worden ist. Der Beschwerdeführer hat bezüglich der Glaubhaftigkeit des behaupteten Vorteils einer höheren Ausbeute bei niedrigeren Temperaturen auf seinen mit der Beschwerdebegründung eingereichten Versuchsbericht bestehend aus den Anlagen 1, 1a, 2 und 3 abgestellt.

4.6.1 Gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist bei Vergleichsversuchen der Vergleich mit dem nächsten Stand der Technik so anzulegen, dass die geltend gemachte Wirkung überzeugend und allein auf die kennzeichnenden Merkmale zwischen beanspruchter Erfindung und nächstem Stand der Technik ursächlich zurückgeführt werden kann. Hierfür kann es auch erforderlich sein, die Vergleichselemente so abzuwandeln, dass sie nur noch in diesen kennzeichnenden Merkmalen von der Erfindung abweichen (siehe T 197/86, ABl. 1989, 371).

4.6.2 Laut Beschwerdeführer gehe aus diesem Versuchsbericht hervor, dass bei der Hydrierung von Phthalsäurediisononyl ester mit einem Katalysator entsprechend des nächstliegenden Standes der Technik V2 bei 80°C nur eine Ausbeute, d.h. das Produkt aus Umsatz und Selektivität, von 63,6% erreicht werde (Versuch 1aV in Anlage 3), während unter Verwendung des streitpatentgemäßen Katalysators A eine Ausbeute von 99,2% erreicht werde (Versuch 4a in Anlage 3).

4.6.3 In dem vom Beschwerdeführer vorgelegten Versuchsbericht werden jeweils bei einer Temperatur von 80°C und einem Druck von 100 bar Hydrierungen von Phthalsäurediisononylester mit unterschiedlichen Katalysatoren durchgeführt. Der Katalysator V2 soll dabei einem Katalysator der nächstliegenden Druckschrift (8) entsprechen, während der Katalysator A gemäß Streitpatent war.

Da neben der zutreffenden Verwendung unterschiedlichen Trägermaterials, welches die anspruchsgemäße Lösung gerade kennzeichnet (siehe Punkt 4.5 *supra*), jedoch weitere Unterschiede vorliegen, welche die Ergebnisse wesentlich beeinflussen, sind die Ergebnisse nicht geeignet, die Ursächlichkeit der behaupteten Verbesserung auf die kennzeichnenden Merkmale der Erfindung zurückzuführen (siehe Punkt 4.6.1 *supra*).

So kann nicht nachvollzogen werden, ob der im Versuchsbericht des Beschwerdeführers als erfindungsgemäß bezeichnete Katalysator A in gleicher Weise hergestellt wurde, wie der Katalysator V2, der den Katalysator des nächstliegenden Standes der Technik repräsentiert. Der Versuchsbericht des Beschwerdeführers enthält in Anlage 1 detaillierte Angaben zur Herstellung und Aktivierung des zum Vergleich eingesetzten Katalysators V2, während im Hinblick auf den erfindungsgemäßen Katalysator A aus Anlage 1a lediglich die Spezifikationen des Trägermaterials und die Menge des Katalysatormetalls zu entnehmen sind. Darüber hinaus sind der Anlage 1a des Versuchsberichts keine Angaben über die Aufbringung der Metallverbindung und die Art der Aktivierung oder Hydrierung des Aktivmetalls zur Herstellung des Katalysators A zu entnehmen. Je nach Art

der Aufbringung und Aktivierung des Katalysatormetalls werden jedoch Beschichtungen mit unterschiedlicher katalytischer Aktivität des Katalysatormetalls erhalten, die einen wesentlichen Einfluss auf das zu erwartende Ergebnis haben. Daher können etwaige unterschiedliche Ausbeuten nicht ursächlich auf die Kennzeichen der anspruchsgemäßen Lösung, nämlich auf das unterschiedliche Trägermaterial, zurückgeführt werden.

Der Beschwerdeführer hat in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer auf Nachfrage vorgetragen, dass der erfindungsgemäße Katalysator A von einem anderen Hersteller bezogen worden und dessen Herstellung, insbesondere die Aktivierung durch Wasserstoff in der Gasphase, entsprechend der Vorschrift in Paragraph [0089] der Streitpatentschrift erfolgt sei. Dies habe er auf informellem Wege in Erfahrung gebracht.

Der Beschwerdeführer hat dieses Vorbringen, das im übrigen vom Beschwerdegegner I bestritten wurde, jedoch nicht durch Beweismittel gestützt, und die Kammer kann ohne diese die Richtigkeit der Behauptung nicht abschließend beurteilen. Daher gilt der Vortrag des Beschwerdeführers als reine Vermutung, mit der Konsequenz, dass eine identische Aufbringung und Aktivierung des Katalysatormetalls für den erfindungsgemäßen Katalysator A und den Katalysator V2, und damit auch eine identische Katalysatoraktivität, nicht nachgewiesen wurde.

4.6.4 Der Beschwerdeführer brachte vor, dass eine eindeutige Verbesserung des Verfahrens bei niedrigen Temperaturen erreicht werde.

Indessen ist festzustellen, dass der geltende Anspruch keinerlei Beschränkung hinsichtlich der Reaktionstemperatur enthält und berechtigte Zweifel daran bestehen, ob diese behauptete Verbesserung über den gesamten beanspruchten Bereich, d.h. bei jeder beliebigen Temperatur, also auch bei höheren Reaktionstemperaturen eintritt, da alle Versuche des Streitpatentes und des Versuchsberichtes des Beschwerdeführers jeweils nur bei einer Temperatur von 80°C durchgeführt wurden. Eine Extrapolation der Ergebnisse auf beliebige weitere Temperaturen, so auch auf die höheren Temperaturen des Verfahrens der Druckschrift (8) von 120°C bis 140°C, ist daher nicht ohne weiteres glaubhaft.

4.6.5 Demzufolge kann der vorgelegte Versuchsbericht nicht als lauter betrachtet werden, so dass er nicht glaubhaft zu machen vermag, dass die Verwendung eines Trägers gemäß Anspruch 1 für den Katalysator über die gesamte Breite des Anspruchs zu den behaupteten höheren Ausbeuten führt.

4.6.6 Der Beschwerdeführer brachte vor, dass im erfindungsgemäßen Beispiel 4a der Anlage 3 schon bei 80°C Ausbeuten erzielt würden, die um 0,2% höher lägen, als die höchsten in Druckschrift (8) bei 120°C bis 140°C erzielten Ausbeuten von 99% (Versuche 14 und 15). Diese Steigerung der Ausbeute stelle für großtechnische Verfahren bereits eine signifikante Verbesserung dar.

Indessen ist festzuhalten, dass die vom Beschwerdeführer angesprochenen Versuche 14 und 15 der Druckschrift (8), die eine Ausbeute von 99% erreichen, jeweils die Hydrierung des Phthalsäuredimethylesters, also einen anderen Ester und damit eine andere chemische Verbindung

betreffen, weshalb schon aus diesem Grund ein direkter Vergleich der Ergebnisse nicht lauter ist. Eine Verbesserung der Ausbeute gegenüber der Druckschrift(8) ist daher nicht glaubhaft.

- 4.6.7 Als weiteres Argument dafür, dass eine Verbesserung gegenüber dem Verfahren der Druckschrift (8) glaubhaft sei, brachte der Beschwerdeführer vor, dass das Verfahren gemäß dieser Druckschrift nur auf die Verwendung von kurzkettigen Benzoldicarbonsäureestern beschränkt sei und daher für die erfindungsgemäßen Diisononylester sehr viel geringere Ausbeuten zu erwarten gewesen wären.

Indessen ist festzustellen, dass das Verfahren der Druckschrift (8) nicht, wie vom Beschwerdeführer behauptet, nur auf Ester mit einem bis acht Kohlenstoffatomen beschränkt ist, sondern für beliebige Ester verwendet werden kann (siehe Seite 6, Zeilen 1 bis 4). Daher kann dieses Argument des Beschwerdeführers nicht durchgreifen.

- 4.6.8 Als weiteres Indiz dafür, dass mit dem streitpatentgemäßen Verfahren eine Verbesserung gegenüber Druckschrift (8) erreicht werde, verwies der Beschwerdeführer auf Beispiel 4 des Streitpatents und Beispiel 16 der Druckschrift (8), die beide die Hydrierung von Isophthalsäuredimethylester betreffen. Im Streitpatent werde bei 80°C eine Ausbeute von 95,3% erreicht, während in Druckschrift (8) bei 150°C eine Ausbeute von 99% erreicht werde. Dies zeige, dass die Hydrierung bei höherer Temperatur auch eine Steigerung der Ausbeute bewirke. Deshalb sei auch für die erfindungsgemäßen Versuche des Beschwerdeführers gemäß

Anlage 3 bei höheren Temperaturen, also bei Temperaturen wie sie in Druckschrift (8) üblicherweise verwendet werden, eine weitere Steigerung der Ausbeute über 99,2% hinaus zu erwarten. Deshalb sei eine Verbesserung des erfindungsgemäßen Verfahrens gegenüber jenem der Druckschrift (8) glaubhaft.

Indessen ist festzustellen, dass auch die Vergleichsversuche des Beschwerdeführers in Anlage 3 bei nur 80°C durchgeführt werden und dort mit dem zum Vergleich eingesetzten Katalysator V2, der jenem der Druckschrift (8) entspricht, bereits Ausbeuten von 99,3% erreicht werden. Dies unterstützt damit die Position des Beschwerdegegners, der argumentierte, dass das Verfahren gemäß Streitpatent nicht mehr effektiv steigerungsfähig sei, weshalb auch dieses Argument des Beschwerdeführers nicht durchgreift.

4.6.9 Daher gilt die vom Beschwerdeführer behauptete Verbesserung des anspruchsgemäßen Verfahrens gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik als nicht belegt, da sie weder anhand von lauterer Vergleichsversuchen belegt wurde, noch über die gesamte Breite glaubhaft erscheint.

4.6.10 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern können Vorteile, auf die sich der Beschwerdeführer gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik beruft, die aber nicht hinreichend belegt sind, bei der Ermittlung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe und damit für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen werden (siehe z. B. Entscheidung T 20/81, ABl. EPA 1982, 217, Punkt 3 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall ist daher der

behauptete Vorteil der höheren Ausbeuten bei niedrigerer Temperatur gegenüber der nächstliegenden Druckschrift (8) mangels überzeugender Beweismittel nicht bei der Festlegung der streitpatentgemäßen Aufgabe heranzuziehen.

4.7 Aus diesen Gründen folgt, dass die vorstehend in Punkt 4.4 *supra* angeführte Aufgabe als nicht gelöst gilt und folglich umzuformulieren ist. Ausgehend von Druckschrift (8) als nächstliegendem Stand der Technik liegt der Erfindung des Streitpatents somit lediglich die objektive Aufgabe zugrunde, ein weiteres Verfahren mit hoher Ausbeute zur Hydrierung von Phthalsäurediisononylester und Phthalsäurediisodecylester bereitzustellen.

4.8 Es bleibt nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik dem Fachmann Anregungen bot, die in Punkt 4.7 *supra* genannte objektive Aufgabe durch die Bereitstellung des anspruchsgemäßen Verfahrens zu lösen.

4.9 Ein Trägermaterial mit der anspruchsgemäßen Porendurchmesser-Verteilung und einer BET-Oberfläche von 200 bis 350 m²/g war zum Anmeldetag des Streitpatentes bekannt und zugänglich, was zwischen den Parteien unstrittig ist. Insbesondere Druckschrift (32) beschreibt Aluminiumoxide als geeignete Trägermaterialien für Katalysatoren, die für die Hydrierung von Benzol, also für die Kernhydrierung von aromatischen Substraten, eingesetzt werden können (Seite 70, Kapitel II, Seite 71, Tabelle II). Es werden Aluminiumoxide als Trägermaterialien beschrieben, die Oberflächen von 200 m²/g bis 300 m²/g, sowie Makroporen (large pores) und Mesoporen (small pores) aufweisen, welche eine bimodale Porendurchmesser-Verteilung

aufweisen, die unstreitig in die anspruchsgemäße Definition des Trägermaterials fallen (siehe Seite 80, Kapitel IV, und Seite 81, Tabelle IV). Nachdem die objektive Aufgabe lediglich die Bereitstellung eines alternativen Verfahrens betrifft, lag es für den Fachmann auf der Hand, im Rahmen der Lehre der Druckschrift (8) weitere herkömmliche Trägermaterialien für den Katalysator einsetzen. Da die Auswahl des anspruchsgemäßen Trägermaterials nicht mit einem unerwarteten technischen Effekt verbunden ist (siehe Punkt 4.6.3 bis 4.6.9 *supra*) stellt sie lediglich eine willkürliche Auswahl innerhalb des Standes der Technik dar, insbesondere nachdem Träger mit einer solchen Porendurchmesser-Verteilung bereits für die katalytische Hydrierung von Aromaten bekannt und handelsüblich waren. Somit stellt diese Auswahl schon wegen ihrer Beliebigkeit nur eine Routinetätigkeit im Rahmen des handwerklichen Könnens des Fachmanns dar, die keinerlei erfinderisches Zutun erfordert.

- 4.10 Der Beschwerdeführer bezweifelte, dass die Aluminiumoxide, die in Tabelle II der Druckschrift (32) als geeignete Trägermaterialien für Katalysatoren zur Hydrierung von Benzol angegeben sind, gleichzeitig auch eine große BET-Oberfläche aufwiesen, da die in Tabelle II für diese Trägermaterialien angegebenen Primärliteraturzitate auch Trägermaterialien mit geringer BET-Oberfläche betreffen könnten. Deshalb sehe er in Druckschrift (32) die Verwendung von Aluminiumoxiden als Trägermaterial für die Hydrierung von Benzol in Tabelle II nicht mit den Aluminiumoxiden mit großer Oberfläche, wie sie in Tabelle IV offenbart seien, verknüpft.

Indessen ist festzustellen, dass, unabhängig davon, was in den vom Beschwerdeführer angesprochenen Primärliteraturzitaten angegeben sein mag, es sich bei Druckschrift (32) um ein Handbuch, d.h. um eine eigenständige technische Lehre, handelt. Diese Druckschrift lehrt dem Fachmann in Tabelle II verschiedene Einsatzmöglichkeiten von Aluminiumoxiden, darunter die Verwendung als Trägermaterial für Katalysatoren zur Hydrierung von Aromaten, während in Tabelle IV die Aluminiumoxide hinsichtlich ihrer Oberflächeneigenschaften, wie BET-Oberfläche und Porenverteilung, präzisiert sind. Da Tabelle II, sowie die spezifischen Aluminiumoxide gemäß Tabelle IV im selben Kapitel aufgeführt sind (Kapitel 4; siehe Seite 63 und folgende), ist bereits dadurch eine inhaltliche Verknüpfung von Aluminiumoxiden mit großer Oberfläche für den spezifischen Zweck der Hydrierung von Aromaten aufgezeigt. Insoweit kann die Kammer dem Vorbringen des Beschwerdeführers nicht folgen.

- 4.11 Der Beschwerdeführer argumentierte, dass bei Hydrierungen von aromatischen Estern auch unerwünschte Reaktionen, wie z.B. die Hydrierung der Esterketten und auftreten könnten, die zumindest die Ausbeute beeinträchtigten. Daher könne der Fachmann nicht sicher sein, dass die Verwendung eines alternativen Trägermaterials für den Katalysator ebenfalls eine Kernhydrierung bewirke und hohe Ausbeuten erzielt werden könnten.

Indessen ist zunächst festzustellen, dass das Verfahren von Anspruch 1 des Streitpatentes nicht auf eine Kernhydrierung beschränkt ist, sondern auch die Hydrierung der Esterketten umfasst. Im vorliegenden Fall

ist die vorgeschlagene Lösung bereits deshalb naheliegend, weil der Fachmann nur der Lehre des nächstliegenden Standes der Technik folgt, indem er ein alternatives, herkömmliches Trägermaterial wählt, welches bereits aus Druckschrift (32) bekannt war. Eine Erfolgsgarantie ist hierbei nicht notwendig, eine realistische Aussicht auf Erfolg genügt, die durch die Lehre der Druckschrift (32) gewährleistet ist.

- 4.12 Der Beschwerdeführer brachte vor, dass für die Katalysatoren in Druckschrift (8) als Trägermaterial vorzugsweise ein Aluminiumoxid, welches mindestens 20% eines Lithium-Aluminium-Spinells enthält, verwendet werde. Da der Fachmann nur Katalysatoren auf diesem Trägermaterial als geeignet in Betracht gezogen habe, weise die Druckschrift (8) von der Verwendung anderer herkömmlicher Aluminiumoxide entsprechend der vorliegenden Erfindung weg.

Hingegen lehrt die Passage auf Seite 7, Zeilen 15 bis 17 der Druckschrift (8) (siehe Punkt 4.2 supra) lediglich, dass Aluminiumoxid mit einem Gehalt von mindestens 20 % eines Lithium-Aluminium-Spinells als Trägermaterial besonders geeignet ist, ohne von anderen Ausführungsformen abzuraten. Der Gehalt an Lithium-Aluminium-Spinell ist damit kein obligatorisches Erfordernis für die Auswahl des Trägermaterials, sondern betrifft lediglich eine bevorzugte Ausführungsform (T 1115/05, Entscheidungsgründe Punkt 4.5.2).

Hinsichtlich des Trägermaterials lehrt Druckschrift (8) im gleichen Absatz auf Seite 7, Zeilen 12 bis 15, dass grundsätzlich alle Trägermaterialien, also auch das erfindungsgemäße Trägermaterial, geeignet sind. Aus diesem Grunde kann die Lehre dieser Druckschrift nicht

von der erfindungsgemäßen Lösung weg weisen, weswegen die Kammer dieses Argument des Beschwerdeführers für nicht stichhaltig hält.

- 4.13 Die Kammer kommt daher zum Ergebnis, dass der Gegenstand des Verfahrensanspruchs 1 gemäß Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 eine naheliegende Lösung der streitpatentgemäßen Aufgabe darstellt, weshalb der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 im Hinblick auf Artikel 56 EPÜ nicht gewährbar ist.

Hilfsantrag 3, Hilfsantrag 4, Hilfsantrag 5

5. Der Wortlaut der Verfahrensansprüche 1 der Hilfsanträge 3, 4 und 5 ist identisch (siehe Paragraph V b) *supra*), so dass die folgende Argumentation gleichermaßen für den Verfahrensanspruch 1 der Hilfsanträge 3 bis 5 gilt.

6. *Änderungen*

Die gegenüber der Fassung des Hauptantrages vorgenommene Änderung im Verfahrensanspruch 1 betrifft die Beschränkung des Aktivmetalls alleine auf Ruthenium. Die Basis für diese Änderung findet sich im Herstellungsbeispiel des Katalysators auf Seite 23, Zeile 25 bis Seite 24 Zeile 8, sowie in sämtlichen Anwendungsbeispielen der ursprünglichen Unterlagen. Da somit alle vorgenommenen Änderungen den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen sind sieht die Kammer die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ als erfüllt. Da die Änderungen eine weitere Beschränkung des Gegenstandes des erteilten Anspruchs 1 bewirken, genügen sie auch den Erfordernissen des Artikels 123(3) EPÜ.

7. *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

Wie der Anspruch 1 von Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 ist auch Anspruch 1 der Hilfsanträge 3, 4 und 5 auf ein Verfahren zur Hydrierung von Phthalsäurediisononylester oder Phthalsäurediisodecylester gerichtet, welches gegenüber dem Hauptantrag nur hinsichtlich des Aktivmetalls auf Ruthenium alleine beschränkt ist (siehe Punkt V b) *supra*). Da der nächstliegende Stand der Technik, wie in Druckschrift (8) beschrieben, bereits Ruthenium als Aktivmetall des Katalysators offenbart (siehe Punkt 4.2 *supra*), gelten hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit für die Hilfsanträge 3, 4 und 5 die gleichen Überlegungen und Schlussfolgerungen wie für den Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 und 2 (siehe Punkt 4. *supra*), mit der Konsequenz, dass auch der Gegenstand des Anspruchs 1 dieser Anträge nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gemäß Artikel 56 EPÜ beruht. Die Hilfsanträge 3, 4 und 5 sind daher ebenfalls nicht gewährbar im Hinblick auf Artikel 56 EPÜ.

Hilfsantrag 6 und Hilfsantrag 7

8. *Zulässigkeit der Anträge*

8.1 In den Hilfsanträgen 6 und 7, die erstmals im Beschwerdeverfahren eingereicht worden sind, wurden alle Verfahrensansprüche, auf denen die angegriffene Entscheidung basierte, gestrichen. Diese beiden Anträge weisen nur noch Ansprüche auf, die einer anderen Anspruchskategorie angehören, nämlich einerseits Sachansprüche, gerichtet auf spezifische chemische

Verbindungen, auf diese enthaltenden Gemische und Kunststoffzusammensetzungen, sowie Verwendungsansprüche und andererseits nur auf die Gemische und Kunststoffzusammensetzungen gerichtete Sachansprüche, sowie Verwendungsansprüche.

- 8.2 Der Beschwerdegegner I rügte, dass die Hilfsanträge 6 und 7, die ausschließlich auf Sach- und Verwendungsansprüche gerichtet seien, bereits vor der Erinstanz hätten gestellt werden müssen. Da das Beschwerdeverfahren dazu dienen soll, die erstinstanzliche Entscheidung zu überprüfen, welche nur über die vorgelegten Verfahrensansprüche entschieden hatte, der Erinstanz jedoch jene Hilfsanträge nicht zur Entscheidung vorgelegt worden seien, liege hier ein Verfahrensmisbrauch durch den beschwerdeführenden Patentinhaber vor. Daher seien die Hilfsanträge 6 und 7 gemäß Artikel 12(4) VOBK nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.
- 8.3 Es ist daher zu entscheiden, ob diese Anträge in das Beschwerdeverfahren zuzulassen sind.
- 8.4 Zu dem im EPÜ vorgesehenen zweiseitigen Beschwerdeverfahren hat die Grosse Beschwerdekammer den Grundsatz entwickelt, dass dieses Verfahren vorwiegend dem Recht der unterlegenen Partei und den anderen Beteiligten auf Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung in einem gerichtsförmigen Verfahren dient. Der verwaltungsgerichtliche Charakter des zweiseitigen Beschwerdeverfahrens wurde in den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 9/91 (ABl. EPA 1993, 408), G 8/91 (ABl. EPA 1993, 346), G 7/91 (ABl. EPA 1993, 356) sowie G 1/99 (ABl. EPA 2001, 381) hervorgehoben.

Insbesondere in G 9/91 wurde festgestellt, dass der Hauptzweck des zweiseitigen Beschwerdeverfahrens darin besteht, der unterlegenen Partei die Möglichkeit zu geben, die ihr nachteilige Entscheidung anzufechten und ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung zu erwirken. Somit ist der faktische und rechtliche Rahmen des Einspruchsverfahrens, wie in der Entscheidung G 9/91 (*loc. cit.*, Punkt 6 der Entscheidungsgründe) definiert, grundsätzlich für das weitere Beschwerdeverfahren bestimmend.

Hieraus lässt sich unmittelbar herleiten, dass der Streitstoff in zweiter Instanz von den Beteiligten nur eingeschränkt geändert werden kann. Dieser Grundsatz findet seine Entsprechung in der geltenden Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, deren Artikel 12(4) ausdrücklich der Kammer die Befugnis einräumt, Anträge nicht zuzulassen, die bereits vom beschwerdeführenden Patentinhaber im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können. Es liegt somit im Ermessen der Kammer unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten im Beschwerdeverfahren zuzulassen oder auch Vorbringen eines Beteiligten unberücksichtigt zu lassen, das schon in erster Instanz veranlasst gewesen wäre (siehe T 240/04, Punkte 16.1 und 16.2 der Entscheidungsgründe; T 339/06, Punkt 6.3 der Entscheidungsgründe; beide nicht veröffentlicht im ABl. EPA).

- 8.5 Im vorliegenden Fall reichte der Beschwerdeführer erstmals im Beschwerdeverfahren Anträge ein, welche die Verfahrensansprüche, auf denen die angegriffene

Entscheidung basierte, nicht mehr enthielten, sondern die nur noch Ansprüche einer anderen Anspruchskategorie aufwiesen, nämlich Sach- und Verwendungsansprüche (siehe Punkt 8.1 *supra*). Diese waren zwar neben den Verfahrensansprüchen als weitere unabhängige Ansprüche bereits in der erteilten Fassung des Streitpatentes enthalten und im Einspruchsverfahren ebenfalls angegriffen worden, indessen bislang nie alleiniger Gegenstand eines Antrages.

- 8.5.1 Aus der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2007 vor der Einspruchsabteilung geht hervor, dass die Einspruchsabteilung, nachdem sie den Parteien mitgeteilt hatte, dass der Gegenstand des Verfahrensanspruchs 1 des damaligen Hauptantrages, sowie der damaligen Hilfsanträge 1 und 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, vom Beschwerdeführer-Patentinhaber drei weitere Hilfsanträge entgegengenommen hat (siehe Niederschrift, Seite 3, Absatz 3 bis Seite 4, Absatz 2). Somit hatte der Beschwerdeführer aus objektiver Sicht die Gelegenheit, weitere (Hilfs)Anträge vor der Erstinstanz zu stellen und hat von dieser Möglichkeit auch Gebrauch gemacht. Art und Gegenstand von (Hilfs)Anträgen stehen gemäß des Verfügungsgrundsatzes in der alleinigen Verantwortung und sind das alleinige Recht der antragstellenden Partei, hier des Beschwerdeführers. Dementsprechend hat sich der Beschwerdeführer im Einspruchsverfahren rechtmäßig entschieden, in den drei damals vorgelegten Hilfsanträgen weiterhin an den Verfahrensansprüchen festzuhalten, wie aus Anlage II der Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung hervorgeht. Nachdem die Einspruchsabteilung festgestellt hatte, dass alle damals vorliegenden Anträge mangels

Patentfähigkeit der Verfahrensansprüche nicht gewährbar seien, war über die ebenfalls in allen Anträgen enthaltenen Sach- und Verwendungsansprüche nicht mehr zu entscheiden. Die Einspruchsabteilung hat daher sachgerecht ausschließlich über die Verfahrensansprüche entschieden.

8.5.2 Die nunmehr erstmals im Beschwerdeverfahren eingereichten Hilfsanträge 6 und 7 betreffen jedoch nicht mehr Verfahrensansprüche, die einziger Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, sondern betreffen einen grundsätzlich unterschiedlichen Anspruchsgegenstand, nämlich ausschließlich Sach- und Verwendungsansprüche. Deshalb würde deren Zulassung in das Beschwerdeverfahren einen grundsätzlich anderen sachlichen und patentrechtlichen Streitstoff ergeben, so dass es im Regelfall zu einer Zurückverweisung an die Erstinstanz führen würde. Dadurch würde sowohl die Dauer des Verfahrens verlängert, als auch den Parteien und der Öffentlichkeit die Rechtssicherheit über die Gültigkeit des Streitpatentes vorenthalten, was nicht mit dem Grundsatz der Verfahrensökonomie vereinbar wäre.

8.6 Der Beschwerdeführer brachte vor, dass er von der endgültigen Entscheidung der Einspruchsabteilung überrascht gewesen sei, so dass es ihm zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens nicht mehr möglich gewesen sei, weitere Anträge zu stellen.

Indessen ist festzustellen, dass aus der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung hervorgeht, dass der Patentinhaber aus objektiver Sicht durchaus die Möglichkeit gehabt hatte, weitere Anträge zu stellen und dies auch in

Anspruch genommen hat (siehe Punkt 8.5.1 *supra*). Somit hätten die Hilfsanträge 6 und 7, die nur noch Sach- und Verwendungsansprüche enthielten, bereits während des Einspruchsverfahrens gestellt werden können und müssen. Darüber hinaus war aus dem Einspruchsschriftsatz, sowie aus dem weiteren Schriftwechsel im Einspruchsverfahren und aus der Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung, klar ersichtlich, dass sich die Diskussion während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zunächst auf den Verfahrensanspruch 1 beschränken würde. Damit muss auch dem Beschwerdeführer vor der mündlichen Verhandlung klar gewesen sein, dass, falls der Gegenstand des Verfahrensanspruchs 1 in seiner erteilten Fassung gemäß dem damaligen Hauptantrag oder in seiner abgeänderten Fassung gemäß der damaligen Hilfsanträge 1 und 2 im Hinblick auf den Stand Technik keinen Bestand haben würde, das gesamte Patent widerrufen werden würde. Die Tatsache, dass in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung weitere Anträge vorgelegt wurden, die an dem Verfahrensanspruch festhielten (siehe Punkt 8.5.1 *supra*) macht unmittelbar deutlich, dass der Beschwerdeführer auf den durch den Verfahrensanspruch 1 gewährten Schutz bewusst bestanden hat und kein Interesse daran hatte, einen nur die unabhängigen Sach- und Verwendungsansprüche umfassenden Hilfsantrag weiterzuverfolgen. Demnach hat der Beschwerdeführer dadurch bewusst eine verfahrensleitende Handlung vorgenommen, die für das weitere Verfahren richtungsbestimmend war und die in seiner alleinigen Verantwortung stand. Von der als Konsequenz dieses Verhaltens zu erwartenden Entscheidung der Einspruchsabteilung konnte der Beschwerdeführer daher nicht überrascht sein.

- 8.7 Der Beschwerdeführer brachte vor, dass es nur der Billigkeit entspreche, wenn er sein Recht, alle erteilten Ansprüche zu verteidigen, in Anspruch nehme. Es müsse ihm zugestanden werden, die Sach- und Verwendungsansprüche der Hilfsanträge 6 und 7 aufrecht zu halten und zur Diskussion und Entscheidung zu stellen, da dies bisher noch nicht geschehen sei.

Indessen ist festzuhalten, dass die Sach- und Verwendungsansprüche lediglich aus dem Grunde bisher noch nicht Gegenstand einer Diskussion und Entscheidung geworden sind, weil der Beschwerdeführer es versäumt hatte, einen entsprechenden, ausschließlich darauf gerichteten Antrag bereits im Einspruchsverfahren einzureichen. Eine Diskussion und Entscheidung dieser Ansprüche im Beschwerdeverfahren gäbe dem Beschwerdeführer die Möglichkeit, dieses selbst herbeigeführte Versäumnis zu seinem alleinigen Vorteil nachzuholen. Entsprechend des Rechtsgrundsatzes "*nemo auditur propriam turpitudinem allegans*" darf jedoch einer Partei, hier dem Beschwerdeführer, aus eigenem Versäumnis kein Vorteil erwachsen, da dies gegenüber den gegnerischen Parteien, hier den Beschwerdegegnern I und II, unbillig wäre.

- 8.8 Der Beschwerdeführer brachte ebenfalls vor, dass er im Hinblick auf die Prüfung der Hilfsanträge 6 und 7, die bisher noch nicht erfolgt sei, ein Recht auf zwei Instanzen habe, d.h. dass die Hilfsanträge 6 und 7 zur Prüfung an die erste Instanz zurückverwiesen werden sollten.

Indessen ist festzustellen, dass für die Frage der Inanspruchnahme von zwei Instanzen, d.h. für eine

Zurückverweisung der Hilfsanträge 6 und 7 an die Einspruchsabteilung, zunächst diese Anträge im Verfahren vor der Kammer zugelassen werden müssten. Somit ist über diese Frage erst dann zu entscheiden, wenn die Voraussetzung dafür, nämlich die Zulassung der Hilfsanträge 6 und 7, erfüllt ist, was im vorliegenden Fall indessen nicht zutrifft (siehe Punkt 9. unten).

8.9 Der Beschwerdeführer zog den im Verlauf der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgebrachten Einwand, dass die Nichtzulassung der Hilfsanträge 6 und 7 eine Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113 EPÜ darstellten, am Ende der Verhandlung vor der Kammer zurück, so dass es unnötig ist, über diesen nicht mehr vorliegenden Einwand zu entscheiden. Dieser Einwand würde auch nicht durchgreifen, da die Kammer allein über die Zulassung der Hilfsanträge 6 und 7 entschieden hat und dem Beschwerdeführer zu dieser Entscheidung rechtliches Gehör gewährt worden ist und er dieses genutzt hat.

9. Aus den oben genannten Gründen übt die Kammer ihr pflichtgemäßes Ermessen dahingehend aus, die Hilfsanträge 6 und 7 entsprechend Artikel 12(4) VOBK nicht in das Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

C. Rodríguez Rodríguez

R. Freimuth