

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 21. November 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1746/09 - 3.3.03

Anmeldenummer: 02772179.4

Veröffentlichungsnummer: 1423433

IPC: C08B11/20, C08B15/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren Zur Herstellung Niederviskoser Celluloseether Durch
Sauer-Oxidativen Abbau Von Gemahlene Und Getrocknete
Celluloseethern

Patentinhaber:

SE Tylose GmbH & Co.KG

Einsprechender:

THE DOW CHEMICAL COMPANY

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2), 123(3)

Schlagwort:

Änderungen - unzulässige Erweiterung (ja) - Alle Anträge

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1746/09 - 3.3.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03
vom 21. November 2013

Beschwerdeführer: SE Tylose GmbH & Co.KG
(Patentinhaber) Rheingaustrasse 190-196
65203 Wiesbaden (DE)

Vertreter: Plate, Jürgen
Plate Schweitzer Zounek
Patentanwälte
Rheingaustrasse 196
65203 Wiesbaden (DE)

Beschwerdegegner: THE DOW CHEMICAL COMPANY
(Einsprechender) 2030 Dow Center
Midland, Michigan 48674 (US)

Vertreter: Goldener, Beatrice
c/o Dow International Holdings S.A.
Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen (CH)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 19. Juni 2009 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1423433 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: B. ter Laan
Mitglieder: D. Marquis
C. Brandt

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 19. Juni 2009, mit der das europäische Patent 1 423 433 (Anmeldenummer 02 772 179.4) widerrufen wurde.

II. Die Anmeldung wurde mit 17 Ansprüchen eingereicht, wobei Anspruch 1 wie folgt lautete:

"1. Verfahren zur Depolymerisierung von Celluloseethern durch sauer-oxidativen Abbau, dadurch gekennzeichnet, dass der gemahlene und getrocknete Celluloseether mit gasförmiger Säure begast oder mit der Lösung einer Säure besprüht wird, sowie mit einem Oxidationsmittel oder einer Lösung eines Oxidationsmittels in Kontakt gebracht wird, dass er bei Temperaturen im Bereich von 50 bis 120°C über eine Zeitdauer im Bereich von 0,01 bis 10 Stunden depolymerisiert wird und dass anschließend die Säure durch Zugabe einer Base neutralisiert wird, wobei der Wassergehalt des Reaktionsgemisches während der Depolymerisation 10 Gew.-% nicht überschreiten darf."

Die Ansprüche 2 bis 17 waren auf bevorzugte Ausführungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1 gerichtet.

III. Das erteilte Patent enthielt 17 Ansprüche, wobei Anspruch 1 wie folgt lautete (die gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 vorgenommene Hinzufügung ist durch die Kammer hervorgehoben):

"1. Verfahren zur Depolymerisierung von Celluloseethern durch sauer-oxidativen Abbau, dadurch gekennzeichnet, dass der gemahlene und getrocknete Celluloseether mit

gasförmiger Säure begast oder mit der Lösung einer Säure besprüht wird, sowie **gleichzeitig** mit einem Oxidationsmittel oder einer Lösung eines Oxidationsmittels in Kontakt gebracht wird, dass er bei Temperaturen im Bereich von 50 bis 120°C über eine Zeitdauer im Bereich von 0,01 bis 10 Stunden depolymerisiert wird und dass anschließend die Säure durch Zugabe einer Base neutralisiert wird, wobei der Wassergehalt des Reaktionsgemisches während der Depolymerisation 10 Gew.-% nicht überschreiten darf."

Die Ansprüche 2 bis 17 waren auf bevorzugte Ausführungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1 gerichtet.

- IV. Am 08. Dezember 2007 wurde Einspruch gegen das Patent eingelegt. Die Einsprechende machte die Einspruchsgründe gemäß Artikel 100(a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) und Artikel 100(c) EPÜ geltend.
- V. Die angefochtene Entscheidung wurde auf Grundlage des Patents in der erteilten Fassung als Hauptantrag und eines am 03. Dezember 2008 eingereichten Hilfsantrags getroffen. In ihrer Entscheidung befand die Einspruchsabteilung, dass sich in der Passage auf Seite 5, Zeilen 13-22, das Wort "gleichzeitig" auf die Einwirkphase beider Reagenzien bezog, während nach dem Wortlaut von Anspruch 1 das Wort "gleichzeitig" die Zugabe dieser Reagenzien betraf. Aus diesem Grund erfüllte der Hauptantrag nicht die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ. Der Hilfsantrag erfüllte die Erfordernisse des Artikels 123(3) EPÜ nicht, weil die Streichung des Wortes "gleichzeitig" aus Anspruch 1 zu einer unzulässigen Erweiterung des Schutzzumfanges des Anspruchs führte. Das Einfügen des Ausdrucks "unter

gleichzeitigem Einsatz von Säure und Oxidationsmittel" in der Einwirkphase, wie es auf Seite 5, Zeile 25-26 der ursprünglichen Offenbarung steht, könnte nicht als Ersatz für das in der Zugabephase gestrichene Wort "gleichzeitig" dienen.

- VI. Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin am 19. August 2009 Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet. Mit ihrer Beschwerdebegründung, die mit Schreiben vom 29. Oktober 2009 einging, hat sich die Patentinhaberin gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung gewandt und beantragt, das Patent wie erteilt oder auf Basis vom beigefügten Hilfsantrag aufrechtzuerhalten.

Anspruch 1 dieses Hilfsantrages lautete wie folgt (die gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 vorgenommene Hinzufügungen sind durch die Kammer hervorgehoben):

"1. Verfahren zur Depolymerisierung von Celluloseethern durch sauer-oxidativen Abbau, dadurch gekennzeichnet, dass der gemahlene und getrocknete Celluloseether mit gasförmiger Säure begast oder mit der Lösung einer Säure besprüht wird, **die einen sauren Abbau des Celluloseethers bewirkt**, sowie **gleichzeitig mit dem sauren Abbau** mit einem Oxidationsmittel oder einer Lösung eines Oxidationsmittels in Kontakt gebracht wird, **das einen oxidativen Abbau des Celluloseethers bewirkt**, dass er bei Temperaturen im Bereich von 50 bis 120 °C über eine Zeitdauer im Bereich von 0,01 bis 10 Stunden depolymerisiert wird und dass anschließend die Säure durch Zugabe einer Base neutralisiert wird, wobei der Wassergehalt des Reaktionsgemisches während der Depolymerisation 10 Gew.-% nicht überschreiten darf."

- VII. Die Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden ging mit Schreiben vom 09. Februar 2010 ein. Darin wurde die Gewährbarkeit von Anspruch 1 des Hauptantrags im Hinblick auf Artikel 123(2) EPÜ bestritten. Die Beschwerdegegnerin fand auch, dass Anspruch 1 des Hilfsantrags gegen Artikel 123(2) und (3) EPÜ verstieß.
- VIII. Am 20. März 2013 erging eine Ladung zur mündlichen Verhandlung. In einer am 10. Oktober 2013 zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung versandten Mitteilung äußerte die Kammer ihre vorläufige Meinung hinsichtlich der Artikel 123(2) und (3) EPÜ.
- IX. Die mündliche Verhandlung fand am 21. November 2013 statt.
- X. Die Argumente der Beschwerdeführerin hinsichtlich der Artikel 123(2) und (3) EPÜ lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag

Das Streitpatent betreffe ein Verfahren zur Depolymerisierung von Celluloseethern mit Hilfe von Säure und Oxidationsmitteln, wobei beide gleichzeitig einwirkten. Dieses Verfahren werde so auch in der Beschreibung und in den Beispielen des Streitpatents beschrieben. In den Beispielen wurde zum Celluloseetherpulver zunächst Säure und dann Oxidationsmittel hinzugefügt. Aus der Beschreibung und den Beispielen gehe hervor, dass die Reaktion erst dann stattfindet, wenn die Temperatur ausreichend erhöht wird. Die Formulierung "in Kontakt bringen" in Anspruch 1 beziehe sich auf den Reaktionszeitraum und sei gewählt worden, um zum Ausdruck zu bringen, dass ein Durchmischen der Komponenten in einem Reaktor

stattfindet. Nur damit sei sichergestellt, dass die Säure und das Oxidationsmittel "gleichzeitig" mit allen Celluloseether-Partikel in Kontakt kommen und einwirken sobald die Temperatur erhöht wird. Die Phase, in der die Säure und das Oxidationsmittel zugesetzt werden, sei kurz im Vergleich zur eigentlichen Reaktionsphase, in der die Säure und das Oxidationsmittel auf das Celluloseether-Pulver einwirken. Das "in Kontakt bringen" entspreche also nicht einer Art Zugabe, sondern den reaktiven Kontakt. In diesem Sinne werden die Reagenzien gleichzeitig mit dem Celluloseether in Kontakt gebracht. Daher sei klar, dass sich der Begriff "gleichzeitig" auf die Einwirkphase bezieht und nicht etwa auf die Zugabephase.

Die Einspruchsabteilung habe den Begriff "gleichzeitig" im erteilten Anspruch 1 so ausgelegt, dass er sich auf den Zeitpunkt der Zugabe von Säure und Oxidationsmittel bezieht und nicht auf die Einwirkphase. Eine solche Auslegung möge semantisch möglich sein, technisch sei sie jedoch nicht sinnvoll und widerspreche auch den Beispielen. Diese Auslegung basiere auch nicht auf der ursprünglichen Offenbarung. Wenn der Wortlaut eines Anspruchs mehrere Auslegungsmöglichkeiten zulässt, sei der Anspruch auf Basis der Beschreibung auszulegen.

Hilfsantrag

Der Hauptantrag lasse mehrere Interpretationen zu. Das in Anspruch 1 des Hilfsantrags hinzugefügte Merkmal, "gleichzeitig mit dem Sauerem Abbau..." verdeutliche, dass die Säure und das Oxidationsmittel in der Einwirkphase mit dem Celluloseether in Kontakt gebracht werden. Somit erfolge die Zugabe der Komponenten nicht gleichzeitig.

- XI. Die Argumente der Beschwerdegegnerin hinsichtlich der Artikel 123(2) und (3) EPÜ lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag

Der Ausdruck "dadurch gekennzeichnet, dass der gemahlene und getrocknete Celluloseether mit gasförmiger Säure begast oder mit der Lösung einer Säure besprüht wird, sowie gleichzeitig mit einem Oxidationsmittel oder einer Lösung eines Oxidationsmittels in Kontakt gebracht wird" sei eindeutig auf die Zugabephase gerichtet und könne nichts anderes heißen, als dass die Säure und das Oxidationsmittel zum gleichen Zeitpunkt zum Celluloseether zugegeben werden.

Hilfsantrag

Der erteilte Anspruch 1 wurde so ausgelegt, dass die Säure und das Oxidationsmittel gleichzeitig zugegeben werden. Die Formulierung von Anspruch 1 wurde jetzt so geändert, dass beide Komponenten hintereinander zugegeben werden können. Der Schutzbereich des Patents sei dadurch erweitert worden. Der Hilfsantrag verstoße deshalb gegen Artikel 123(3) EPÜ.

- XII. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung oder, hilfsweise, in der Fassung des am 29. Oktober 2009 eingereichten Hilfsantrags 1.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

XIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag

2. Artikel 123(2) EPÜ

2.1 Anspruch 1 des Hauptantrages (erteilter Anspruch 1) unterscheidet sich gegenüber dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 dadurch, dass das Wort "gleichzeitig" im ersten Schritt des Verfahrens zur Depolymerisierung von Celluloseethern durch säure-oxidativen Abbau eingefügt wurde.

2.2 Das beanspruchte Verfahren enthält eine Reihenfolge von Schritten, die zur Depolymerisierung von Celluloseethern durch sauer-oxidativen Abbau führen. Im ersten Schritt wird der gemahlene und getrocknete Celluloseether mit gasförmiger Säure begast oder mit der Lösung einer Säure besprüht, sowie gleichzeitig mit einem Oxidationsmittel oder einer Lösung eines Oxidationsmittels in Kontakt gebracht. In einem zweiten Schritt wird die Depolymerisierung durch einstellen der Temperatur initiiert. Im dritten Schritt wird die Säure durch Zugabe einer Base neutralisiert. Die gewählte Formulierung richtet sich daher eindeutig auf eine (gleichzeitige) Zugabe beider Reagenzien im ersten Verfahrensschritt, bevor im zweiten Schritt die Reaktion stattfindet und der Celluloseether bei Temperaturen im Bereich von 50 bis 120°C über eine

Zeitdauer im Bereich von 0,01 bis 10 Stunden depolymerisiert wird.

Durch diese klare Dreiteilung lässt der Wortlaut des Anspruchs, neben der Interpretation der gleichzeitigen Zugabe im ersten Verfahrensschritt, keinen Raum für eine andere Interpretation, insbesondere nicht für das gleichzeitige in Kontakt bringen der Reagenzien im zweiten Verfahrensschritt, in der die Reaktion stattfindet. Mit der Anweisung, dass im ersten Verfahrensschritt Säure und Oxidationsmittel gleichzeitig in Kontakt gebracht werden sollen, ist eindeutig definiert, dass eine gleichzeitige Zugabe vor der Reaktions- oder Einwirkungsphase stattzufinden hat. Daher lässt der Wortlaut des Anspruchs das nach einander Hinzufügen beider Reagenzien nicht zu.

- 2.3 Bei der Beschreibung der Depolymerisierung von Celluloseethern durch sauer-oxidativen Abbau ist in der ursprünglichen Beschreibung der Wortlaut vom ursprünglich eingereichten Anspruch 1 benutzt worden (Seite 5, vorletzter Absatz). Eine gleichzeitige Zugabe der Säure und des Oxidationsmittels auf Celluloseethern ist in dieser Passage nicht offenbart.

Weiterhin wird im letzten Absatz auf der Seite 5 offenbart, dass *"durch Kombination von saurem und oxidativem Abbau bei Celluloseether-Pulvern mit einem Wassergehalt von unter 10 Gew.-% Weißgrade erzielt werden, wie sie ohne den gleichzeitigen Einsatz von sauren und oxidierenden Reagenzien nicht erreicht werden können"*. Aus dieser Textpassage geht unmittelbar und eindeutig hervor, dass der sauer-oxidative Abbau ein gleichzeitiges Einwirken der Säure (die einen sauren Abbau des Celluloseethers bewirkt) und des Oxidationsmittels (das einen oxidativen Abbau des

Celluloseethers bewirkt) voraussetzt. Es wurde jedoch von der Beschwerdeführerin nicht bestritten, dass ein gleichzeitiges in Kontakt bringen der Säure und des Oxidationsmittels in dieser Textpassage nicht offenbart wurde. Auch in den Beispielen findet sich keine Stütze für eine gleichzeitige Zugabe von Säure und Oxidationsmittel.

- 2.4 Dem Argument der Beschwerdeführerin, dass der Anspruch aufgrund der Beschreibung auszulegen sei, kann die Kammer nicht folgen. Eine Auslegung der Ansprüche ist nur dann notwendig, wenn der Wortlaut unklar oder zweideutig ist. Das ist hier jedoch nicht der Fall, da der Anspruch ausdrücklich im ersten Verfahrensschritt ein gleichzeitiges in Kontakt bringen von Säure und Oxidationsmittel mit dem Celluloseether verlangt. Einem Anspruch aufgrund der Beschreibung eine andere Bedeutung zu geben als der Wortlaut darlegt, ist nicht zulässig, da es nicht die Beschreibung, sondern die Ansprüche sind, die den Schutzzumfang bestimmen, (Artikel 84 EPÜ und Regel 43(1) EPÜ).
- 2.5 Somit findet die Formulierung "[...] dass der gemahlene und getrocknete Celluloseether mit gasförmiger Säure begast oder mit der Lösung einer Säure besprüht wird, sowie **gleichzeitig** mit einem Oxidationsmittel oder einer Lösung eines Oxidationsmittels in Kontakt gebracht wird, [...]" keine Basis in der ursprünglichen Offenbarung. Anspruch 1 des Hauptantrages erfüllt die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ nicht.

Hilfsantrag

3. Artikel 123(3) EPÜ

3.1 Anspruch 1 des Hilfsantrages unterscheidet sich von Anspruch 1 der erteilten Fassung dadurch, dass das Oxidationsmittel mit der Säure gleichzeitig mit dem sauren Abbau in Kontakt gebracht wird. Somit soll die Zugabe des Oxidationsmittel nicht mehr gleichzeitig mit der Säure auf die Celluloseether erfolgen. Der neue Anspruchswortlaut umfasst daher auch ein Verfahren, in dem das Oxidationsmittel gleichzeitig mit dem sauren Abbau, aber nach der Säure zum Celluloseether zugegeben wird und erweitert damit den Schutzbereich des erteilten Anspruchs 1. Anspruch 1 des Hilfsantrages erfüllt somit nicht die Erfordernisse des Artikels 123(3) EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



E. Goergmaier

B. ter Laan

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt