

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 28. Juni 2011**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2019/09 - 3.3.01  
**Anmeldenummer:** 05716559.9  
**Veröffentlichungsnummer:** 1740555  
**IPC:** C07D 251/70  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Vinyl-, Methacryloyl- oder Acryloyl-Gruppen enthaltende strahlungshärtbare 1,3,5-Triazincarbamate und -harnstoffe

**Patentinhaber:**

BASF SE

**Stichwort:**

Curable 1,3,5-Triazincarbamate und -harnstoffe/BASF SE

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 123(2), 111(1), 84

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

-

**Schlagwort:**

"Hauptantrag - (nicht gewährbar) - 'Product-by-Process-Anspruch' - klarere Definition möglich"

"Hilfsantrag 1 - (gewährbar)"

"Zurückverweisung"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0150/82

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 2019/09 - 3.3.01

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.01  
vom 28. Juni 2011

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

**Vertreter:** -

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 20. August 2009 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 05716559.9 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

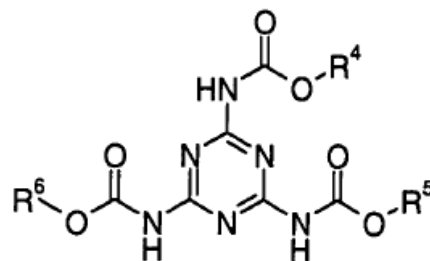
**Vorsitzender:** P. Ranguis  
**Mitglieder:** J.-B. Ousset  
C.-P. Brandt

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 05 716 559.9 zurückzuweisen.
- II. Die Grundlage der angefochtenen Entscheidung bildeten die Ansprüche 1-11 des Hauptantrags, eingereicht mit Schreiben vom 24. April 2008. Insbesondere fand die Prüfungsabteilung, dass die Ansprüche 4 und 5 den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ nicht genügten.
- III. Mit Ihrer Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin einen neuen Hauptantrag und zwei Hilfsanträge ein.

Ansprüche 4 und 5 des Hauptantrags lauten wie folgt:

"4. Strahlungshärtbare 1,3,5-Triazincarbamate und -harnstoffe, erhältlich durch Umsetzung von Verbindungen der Formel (IV),



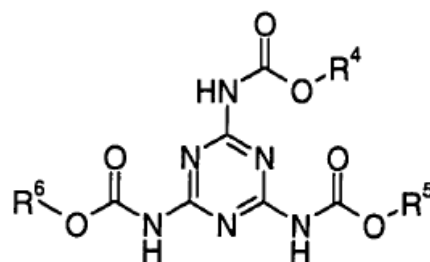
worin R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup> und R<sup>6</sup> jeweils unabhängig voneinander C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl sein kann, oder durch Umsetzung von 2,4,6-Triisocyanato-[1,3,5]triazin mit Verbindungen, die eine

Hydroxy- oder Aminogruppe und mindestens eine Vinylether-, Methacryloyl- oder Acryloylgruppe aufweisen.

5. Strahlungshärtbare 1,3,5-Triazincarbamate und -harnstoffe gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungen, die eine Hydroxy- oder Aminogruppe und mindestens eine Vinylether-, Methacryloyl- oder Acryloylgruppe aufweisen, ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus Polyether(meth)acrylaten, Polyesterol(meth)acrylaten, Urethan(meth)acrylaten und Epoxy(meth)acrylaten."

Ansprüche 4 und 5 des ersten Hilfsantrags lauten wie folgt:

"4. Verfahren zur Herstellung von strahlungshärtbaren 1,3,5-Triazincarbamaten und -harnstoffen, durch Umsetzung von Verbindungen der Formel (IV),



worin R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup> und R<sup>6</sup> jeweils unabhängig voneinander C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl sein kann, oder durch Umsetzung von 2,4,6-Triisocyanato-[1,3,5]triazin mit Verbindungen, die eine Hydroxy- oder Aminogruppe und mindestens eine Vinylether-, Methacryloyl- oder Acryloylgruppe aufweisen.

5. Verfahren zur Herstellung von strahlungshärtbaren 1,3,5-Triazincarbamaten und -harnstoffen gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungen, die eine Hydroxy- oder Aminogruppe und mindestens eine Vinylether-, Methacryloyl- oder Acryloylgruppe aufweisen, ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus Polyether(meth)acrylaten, Polyesterol(meth)acrylaten, Urethan(meth)acrylaten und Epoxy(meth)acrylaten."

IV. Auf die Entscheidung der Prüfungsabteilung erwiderte die Beschwerdeführerin wie folgt:

- Die Änderung des Begriffs "Vinyl-" in "Vinylether-" basiere auf der Seite 6, Zeile 1 und Seite 16, Zeilen 32-34.
- Der Gegenstand der Ansprüche 4 und 5 könne nicht klarer gefasst werden, da er sich generell auf die Umsetzungsprodukte bezog.
- Die Textpassage (von der Seite 5, Zeile 35 bis Seite 6, Zeile 12) umfasse eine Vielzahl von Verbindungen, die nicht einfach in einer generischen Formel zusammengefasst werden konnten.
- Im ersten Hilfsantrag wurden die Ansprüche 4 und 5 in Verfahrensansprüchen umgewandelt. Dies verstoße nicht gegen Artikel 123(2) EPÜ.
- Ansprüche 9 und 11 wurden auf die unmittelbaren Verfahrensprodukte präzisiert.

- Die Argumentation der Prüfungsabteilung greife daher nicht mehr.

V. Die Beschwerdeführerin beantragte die Erteilung eines Patents entweder auf der Basis des Hauptantrags oder auf der Basis eines der zwei Hilfsanträge.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

### *Hauptantrag*

2. Änderungen

1.1 Das Wort "Vinyl-" wurde in den Ansprüchen 4 und 5 durch das Wort "Vinylether-". Eine Basis für diese Änderung kann in der ursprünglich eingereichten Anmeldung gefunden (siehe Seite 6, Zeile 1) werden.

1.2 Daher genügt der Hauptantrag den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ.

### *Klarheit*

2. Die in den Ansprüchen 4 und 5 beanspruchten Verbindungen werden nicht durch nachprüfbare physikalische oder chemische Parameter - wie zum Beispiel die chemische Struktur -, sondern durch ihr Herstellungsverfahren definiert.

2.1 Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe T 150/82, Amb. 1984, 309, Punkt 10) ist eine solche

Definition nur zulässig, wenn die Verbindungen die Voraussetzungen der Patentierbarkeit erfüllen und wenn die Beschreibung keinen nachprüfbaren Parameter ausreichend beschreibt, um diese Verbindungen zu kennzeichnen.

Der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung ist zu entnehmen, dass die Verbindungen der Formel (VI) oder/und (V) sowie die Verbindungen der Formel (I) bis (III) durch das im Anspruch 4 beschriebene Verfahren herstellbar sind (siehe Seite 3, Zeile 24 bis Seite 4, Zeile 11). Daher können die beanspruchten Verbindungen der Ansprüche 4 und 5 durch ihre Struktur definiert werden. Die Formulierung der Ansprüche 4 und 5, nämlich Verbindungen, die durch ihre Herstellungsverfahren gekennzeichnet sind, ist im vorliegenden Fall nicht geeignet.

2.1.1 Das Argument der Beschwerdeführerin kann die Kammer nicht überzeugen. Die Umsetzung eines 1,3,5-Trizincarmates mit einer Hydroxy- oder Aminogruppe enthaltenden Verbindungen führt entweder zu niedermolekularen Reaktionsprodukten oder eventuell zu Polymeren. In den beiden Fällen können die so erhaltenen Verbindungen durch nachprüfbare Parameter gekennzeichnet werden, wie die Struktur oder die Glasstemperatur. Folglich ist die Definition der erhaltenen Verbindungen durch ihr Herstellungsverfahren im vorliegenden Fall nicht geeignet.

2.2 Im Anbetracht davon geht die Kammer davon aus, dass diese Ansprüche gegen Artikel 84 EPÜ verstoßen.

*Erster Hilfsantrag*

3. Änderungen

- 3.1 Die Ansprüche 4 und 5 werden jetzt auf ein Verfahren zur Herstellung von 1,3,5-triazinderivaten gerichtet.

Anspruch 4 basiert auf der Seite 4, Zeilen 1-11 der ursprünglich eingereichten Beschreibung.

Anspruch 5 basiert auf der Seite 5, Zeilen 35-36 und Seite 6, Zeilen 1-4 der ursprünglich eingereichten Beschreibung.

Der Wortlaut der Ansprüche 9 und 11 wurde weiter präzisiert, indem das Wort "erhalten" eingeführt wurde. Diese Änderung geht über die ursprüngliche Offenbarung nicht hinaus, sondern präzisiert diese weiter dahingehend, dass eine der eingesetzten Verbindungen der Formel (I), (II), (III), (V) und (VI) unmittelbar vom Verfahren des Anspruchs 4 hergestellt wird.

- 3.2 Die Ansprüche 1-11 des erstens Hilfsantrags genügt den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ.

4. Klarheit

- 4.1 Ansprüche 4 und 5 sind Verfahrenansprüche, wobei ein 1,3,5-Triazinderivat mit einer Hydroxy- oder Aminogruppe enthaltenden Verbindungen umgesetzt wird. Die Kammer betrachtet diese Ansprüche als klar (Artikel 84 EPÜ).

- 4.2 Da der erste Hilfsantrag so abgeändert wurde, dass die neue Fassung des ersten Hilfsantrags der Entscheidung



der ersten Instanz den Boden entzieht, sieht die Kammer keinen Grund, zu dem zweiten Hilfsantrag Stellung zu nehmen.

5. Zurückverweisung

- 5.1 Da der erste Hilfsantrag im bisherigen Verfahren nicht vorlag, übt die Kammer ihr Ermessen gemäß Artikel 111(1) EPÜ aus und verweist die Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Prüfung dieses Antrags zurück.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin

Der Vorsitzende

M. Schalow

P. Ranguis