

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 20. Dezember 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2112/09 - 3.3.09
Anmeldenummer: 04028009.1
Veröffentlichungsnummer: 1508281
IPC: A23K 1/00
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Polymerbeschichtete, granuliert enzymhaltige
Futtermittelzusammensetzungen und Verfahren zu deren
Herstellung

Patentinhaber:

BASF SE

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

VOBK Art. 13(1)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 78(1)(c)

Schlagwort:

"Fehlender Anspruchssatz"

Zitierte Entscheidungen:

T 0153/85, T 0051/08, T 0246/08

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 2112/09 - 3.3.09

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09
vom 20. Dezember 2010

Beschwerdeführer: BASF SE
D-67056 Ludwigshafen (DE)

Vertreter: Reitstötter - Kinzebach
Patentanwälte
Sternwartstraße 4
D-81679 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 15. April 2009 schriftlich begründet wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 04028009.1 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. Sieber
Mitglieder: M. O. Müller
W. Sekretaruk

Sachverhalt und Anträge

- I. Die im Namen der BASF AKTIENGESELLSCHAFT (jetzt BASF SE) am 25. November 2004 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 04028009.1 wurde mit der mit Datum vom 15. April 2009 schriftlich begründeten Entscheidung zurückgewiesen.
- II. Die zurückgewiesene Anmeldung stellt eine Teilanmeldung zum europäischen Stammpatent EP 1 189 518 B1 dar, welches durch die Einspruchsabteilung widerrufen wurde. Die gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung gerichtete Beschwerde (Aktenzeichen T 1292/09) wurde am 22. Oktober 2010 von der Beschwerdekammer zurückgewiesen.
- III. Gegen die im Fall der Teilanmeldung ergangene Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung legte die Beschwerdeführerin (Anmelderin) am 18. Mai 2009 Beschwerde ein und entrichtete die vorgeschriebene Gebühr am selben Tag. In der am 25. August 2009 eingereichten Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin einen Hauptantrag sowie einen Hilfsantrag 1 ein.
- IV. Mit Schreiben vom 22. November 2010 wurden ein neuer Hauptantrag sowie ein neuer Hilfsantrag 1 vorgelegt. Die am 25. August 2009 eingereichten Anträge wurden zu "Hilfsantrag 2" und "Hilfsantrag 3" umbenannt und anschließend in der am 20. Dezember 2010 stattgefundenen mündlichen Verhandlung zurückgezogen.
- V. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage

des Hauptantrages oder des Hilfsantrages 1 vom 22. November 2010 zu erteilen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Zulassung des Hauptantrages*
 - 2.1 Der Hauptantrag wurde mit Schreiben vom 22. November 2010, d. h. mehr als ein Jahr nach Vorlage der Beschwerdebegründung und weniger als ein Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht. Gemäß Artikel 13(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern liegt es im Ermessen der Kammer, einen solchen Antrag zuzulassen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt. Wird das Vorbringen, wie im vorliegenden Fall geschehen, zu einem sehr späten Zeitpunkt geändert, gebietet es die Verfahrensökonomie, einen Antrag nur dann zuzulassen, wenn die dem Antrag zugrundeliegenden geänderten Ansprüche eindeutig gewährbar sind (siehe auch beispielsweise T 153/85, Punkt 2.1; ABl. EPA 1988, 1).
 - 2.2 Der vorliegende Hauptantrag bezieht sich auf eine Teilanmeldung zu dem mit der Entscheidung T 1292/09 rechtskräftig widerrufenen Stammpatent. Es ist daher zu prüfen, ob der in der Entscheidung T 1292/09 erhobene Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit auch für den Hauptantrag greift und somit dem obigen Kriterium der eindeutigen Gewährbarkeit entgegensteht.

2.3 Anspruch 1 des Hauptantrages und des in T 1292/09 rechtskräftig widerrufenen Stammpatentes lautet wie folgt:

- Hauptantrag (Teilanmeldung): "1. Verwendung eines futtermitteltauglichen organischen Polymers zur Erhöhung der Pelletierstabilität eines enzymhaltigen Rohgranulats."

- Stammpatent: "1. Verwendung eines futtermitteltauglichen polymeren Beschichtungsmittels zur Verbesserung der Pelletierstabilität granulierter enzymhaltiger Futtermittelzusätze durch Beschichten mit einem Polymer, wobei man zur Beschichtung ..."
(es folgen mehrere Beschichtungsalternativen mit jeweils spezifischen futtermitteltauglichen organischen Polymeren).

Anspruch 1 des Hauptantrages ist breiter als und vollständig überlappend mit dem in T 1292/09 nicht gewährten Anspruch 1 des Stammpatentes, da Anspruch 1 des Hauptantrages im Gegensatz zu Anspruch 1 des Stammpatentes die granulierten enzymhaltige Komponente nicht auf Futtermittelzusätze und die Polymere nicht auf spezifische futtermitteltaugliche organische Polymere beschränkt, während die Ansprüche bezüglich der verbleibenden Merkmale identisch sind.

Hieraus ergibt sich unmittelbar, dass der von der Beschwerdekammer gegen den Gegenstand des Anspruchs 1 des Stammpatentes erhobene Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit analog für den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrages greift. Es fehlt auch

jeglicher Anhaltspunkt, der eine abweichende Beurteilung rechtfertigen würde.

- 2.4 Der Hauptantrag erfüllt daher nicht das Kriterium der eindeutigen Gewährbarkeit. Aus diesem Grund ist der Antrag nicht in das Verfahren zuzulassen.
- 2.5 Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob ein in T 51/08 vom 7. Mai 2009 (Punkt 3; nicht im ABl. EPA veröffentlicht) diskutierter, für die Teilanmeldung relevanter *res iudicata* Effekt der zum Stammpatent ergangenen Beschwerdekammerentscheidung vorliegt und schon deshalb der Hauptantrag nicht zugelassen werden kann.

3. *Zulassung des Hilfsantrages 1*

- 3.1 Analog zum Hauptantrag (siehe Punkt 2.1) ist auch für Hilfsantrag 1 das Erfordernis der eindeutigen Gewährbarkeit zu prüfen.

- 3.2 Anspruch 1 des Hilfsantrages 1 lautet wie folgt:

"Verwendung eines futtermitteltauglichen organischen Polymers zur Erhöhung der Pelletierstabilität eines enzymhaltigen Rohgranulats, wobei das Rohgranulat aus einem Gemisch aus wenigstens einem Enzym und einem futtermitteltauglichen Träger, ausgewählt unter **niedermolekularen** anorganischen und **niedermolekularen** organischen Verbindungen, besteht" (Hervorhebungen durch die Kammer).

Es ist nicht deutlich, welcher Molekulargewichtsbereich durch den Ausdruck "niedermolekular" in Anspruch 1

abgedeckt werden soll. Somit ist die Natur des im Anspruch genannten Trägers und damit der Gegenstand des Anspruchs 1 insgesamt unklar. Das Kriterium der eindeutigen Gewährbarkeit ist daher nicht erfüllt. Aus diesem Grund ist auch Hilfsantrag 1 nicht in das Verfahren zuzulassen.

4. *Erfordernisse des Artikels 78 EPÜ 1973*

Da der Hauptantrag und Hilfsantrag 1 nicht in das Verfahren zuzulassen sind und keine weiteren Anträge vorliegen, fehlt ein im Verfahren befindlicher Anspruchssatz. Die Anmeldung erfüllt daher nicht die Erfordernisse des Artikels 78(1)(c) EPÜ (siehe T 246/08 vom 14. August 2008, Punkt 5, nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Röhn

W. Sieber