

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 26. Juni 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1948/10 - 3.3.10

Anmeldenummer: 03747125.7

Veröffentlichungsnummer: 1501776

IPC: C07C43/11, C07C41/03, C11D1/72

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
C10-ALKANOLALKOXYLATE UND IHRE VERWENDUNG

Patentinhaber:
BASF SE

Einsprechenden:
Akzo Nobel N.V.
Sasol Germany GmbH

Stichwort:
C10-Alkoxylate

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 123(2), 83, 54, 111

Schlagwort:
Hauptantrag: Änderungen - unzulässige Erweiterung (nein)
Ausreichende Offenbarung (ja)
Neuheit (ja) - Auswahl aus einem Bereich
Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung (ja)

Zitierte Entscheidungen:

T 0198/84, T 0256/87, T 0409/91, T 0435/91, T 0387/01,
T 0252/02, T 0611/02, T 0464/05, T 1233/05, T 0230/07

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 1948/10 - 3.3.10

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 26. Juni 2014**

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

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

Beschwerdegegner: Akzo Nobel N.V.
(Einsprechender 1) Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL)

Vertreter: Alferink, Petrus J.T.
Akzo Nobel N.V.
Intellectual Property Dept.
P.O. Box 9300
6800 SB Arnhem (NL)

Beschwerdegegner: Sasol Germany GmbH
(Einsprechender 2) Anckelmannsplatz 1
20537 Hamburg (DE)

Vertreter: Schupfner, Georg
Müller Schupfner & Partner
Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB
Schellerdamm 19
21079 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 29. Juli 2010 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1501776 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Gryczka

Mitglieder: C. Komenda

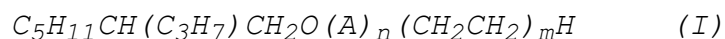
C. Schmidt

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 1 501 776 widerrufen wurde.
- II. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das Streitpatent von den Beschwerdegegnerinnen I (Einsprechende 1) und II (Einsprechende 2) in seinem gesamten Umfang wegen fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 100 a) EPÜ, sowie mangelnder Ausführbarkeit gemäß Artikel 100 b) EPÜ angegriffen worden.
- III. In der angefochtenen Entscheidung bezog sich die Einspruchsabteilung u.a. auf die Druckschriften
- (1) SE-A-920 34 78 und
(6) WO-A-94/11330.
- IV. Die Einspruchsabteilung stellte in ihrer Entscheidung fest, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem damaligen Haupt- und Hilfsantrag ausführbar sei. Im Hinblick auf Druckschriften (1) und (6) sei der Gegenstand der Ansprüche jedoch nicht neu. Gegenüber den Druckschriften (1) und (6) sei der ausgewählte Bereich von n , nämlich eine Zahl im Bereich von 1,2 bis 1,8, als enge Auswahl zu sehen. Die beiden anderen Kriterien, die gemäß der Entscheidung T 198/84 (ABl. EPA 1985, 209) ebenfalls für eine Auswählerfindung zutreffen müssten, seien nicht erfüllt, da der ausgewählte Bereich nahe an einem der im Stand der Technik offenbarten Grenzwerte liege und für den ausgewählten Bereich kein besonderer technischer Effekt nachgewiesen worden sei.

V. Mit der Beschwerdebeurteilung vom 8. Dezember 2010 reichte die Beschwerdeführerin neue Vergleichsversuche, sowie einen neuen Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 und 2 ein. Der Hauptantrag entsprach dem Hilfsantrag, der angefochtenen Entscheidung. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 4 des Hauptantrages lauten wie folgt:

"1. Verwendung von Alkoxylaten der allgemeinen Formel (I)



mit der Bedeutung

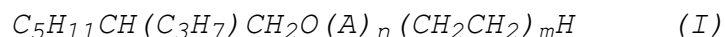
A Propylenoxy,

n Zahl im Bereich von 1,2 bis 1,8,

m Zahl im Bereich von 2 bis 20,

als Emulgator, Schaumregulierer und als Netzmittel für harte Oberflächen."

"4. Alkoxylat der allgemeinen Formel (I)



mit der Bedeutung

A Propylenoxy,

n Zahl im Bereich von 1,2 bis 1,8,

m Zahl im Bereich von 3 bis 14."

VI. Die Beschwerdeführerin brachte vor, dass die Patentschrift ausreichende Informationen enthalte, nämlich Paragraph [0017], Paragraph [0020] bis [0036], Paragraph [0036] und die Beispiele auf Seite 7 bis 10, die dem Fachmann die Herstellung von Alkoxylaten mit 1,2 bis 1,8 Propylenoxid-Einheiten ermöglichten. Darüber hinaus sei es der Beschwerdeführerin I möglich gewesen, Alkoxylate mit $n = 1$ und $n = 1,2$ herzustellen, wie aus deren Versuchsbericht vom 18. Juni 2011 hervorgehe. Die Methoden zur reproduzierbaren Analyse der beanspruchten Alkoxylate seien dem Fachmann

hinlänglich bekannt gewesen. Die nunmehr beanspruchten Alkoxylate mit 1,2 bis 1,8 Propylenoxid-Einheiten seien nicht aus den Druckschriften (1) oder (6) bekannt gewesen, da keine der Druckschriften den Bereich von 1,2 bis 1,8 für die durchschnittliche Anzahl der Propylenoxid-Einheiten offenbare. Dieser beanspruchte Bereich sei zwar umfasst, sei aber eng und von den in den Beispielen offenbarten Werten weit entfernt, so dass die beiden ersten Kriterien für die Beurteilung von Auswählerfindungen erfüllt seien. Da in dem Bereich von 1,2 bis 1,8 Propylenoxid-Einheiten eine Verbesserung gezeigt worden sei, sei das dritte Kriterium, wonach die Auswahl aus dem bekannten Bereich zielgerichtet sein solle, ebenfalls erfüllt.

- VII. Die Beschwerdegegnerinnen I und II rügten, dass die in den Ansprüchen aller Anträge vorgenommenen Änderungen nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ genügten. Die beanspruchten Alkoxylate mit 1,2 bis 1,8 Propylenoxid-Einheiten seien bereits vom Stand der Technik gemäß den Druckschriften (1) und (6) umfasst. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin sei jedoch der nunmehr ausgewählte Bereich von 1,2 bis 1,8 Propylenoxid-Einheiten nicht als eng gegenüber dem im Stand der Technik bekannten Bereich von 1 bis 6 Propylenoxid-Einheiten anzusehen. Auch sei der untere Grenzwert des beanspruchten Bereiches mit 1,2 nicht weit entfernt von dem im Stand der Technik offenbarten unteren Grenzwert von 1. Da die Beschwerdeführerin auch nicht nachgewiesen habe, dass die nunmehr beanspruchten Alkoxylate andere Eigenschaften aufwiesen, als die im Stand der Technik gemäß Druckschriften (1) oder (6) offenbarten Verbindungen, sei der Gegenstand der Ansprüche gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 und 2 nicht neu, da keines der drei Kriterien zur Beurteilung von Auswählerfindungen erfüllt sei. Die

Beschwerdegegnerin I hielt zusätzlich den im Einspruchsverfahren vorgebrachten Einwand der mangelnden Ausführbarkeit gemäß Artikel 100 b) EPÜ aufrecht. Sie argumentierte, dass der Fachmann nicht wisse, wie der Index n von 1,2 bis 1,8 in der allgemeinen Formel (I) zu interpretieren sei. Auch habe der Fachmann keine Standardmethode zur Verfügung, welche ihm erlaubte, Verbindungen mit ein oder 2 Propylenoxid-Einheiten von jenen mit 1,2 oder 1,8 Propylenoxid-Einheiten zu unterscheiden. Da er somit nicht wisse, ob er innerhalb oder außerhalb des beanspruchten Bereiches arbeite, könne er die Erfindung nicht ausführen.

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung an die Erstinstanz zur weiteren Prüfung der erfinderischen Tätigkeit auf der Basis der Ansprüche 1 bis 9 gemäß Hauptantrag, sowie hilfsweise auf der Basis der Ansprüche 1 bis 9 der Hilfsanträge 1 oder 2, alle Anträge wie eingereicht mit Schriftsatz vom 8. Dezember 2010.

Die Beschwerdegegnerinnen I und II beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

IX. Am Ende der mündlichen Verhandlung am 26. Juni 2014 vor der Kammer wurde die Entscheidung verkündet.

Entscheidungsgründe

Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag

1. Änderungen (Artikel 123 EPÜ)

- 1.1 Der Wortlaut des Anspruchs 1 beruht auf dem Wortlaut des erteilten Anspruchs 1, wobei durch die Streichung von "Butenoxy oder Pentenoxy" als einziger Vertreter für die Gruppe (A) nur noch "Propylenoxy" beansprucht ist. Ebenso wurde der Index n auf eine "Zahl im Bereich von 1,2 bis 1,8" beschränkt. In Anspruch 4 wurden die gleichen Änderungen vorgenommen und zusätzlich der durch Streichung von "Butenoxy" überflüssig gewordene Zusatz "wenn A Butenoxy bedeutet von 1 bis 1,8" gestrichen (siehe Paragraph V. supra).
- 1.2 Eine Basis für die Änderungen findet sich in der Passage auf Seite 2, Zeile 26 bis Seite 3, Zeile 26 der ursprünglichen Anmeldung. So enthalten die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) Propylenoxy als bevorzugten Vertreter der Gruppe (A), welches in Kombination mit den allgemeinen Angaben für n eine Zahl im Bereich von 1 bis 8 und m eine Zahl im Bereich von 2 bis 20 offenbart ist (Seite 2 Zeile 26 bis Seite 3, Zeile 5). In der allgemeinen Formel (I) ist n gemäß einer speziell bevorzugten Ausführungsform eine Zahl im Bereich von 1,2 bis 1,8 (Seite 3, Zeilen 22 bis 24).
- 1.3 Die Beschwerdegegnerinnen I und II hatten gerügt, dass die vorgenommenen Änderungen nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ genügten, da durch die Auswahl aus zwei Listen eine neue, nicht ursprünglich offenbarte Kombination von Merkmalen entstanden sei.
- 1.4 Indessen ist festzustellen, dass die Beschränkung von n auf einen bevorzugten Zahlenbereich, hier auf eine Zahl im Bereich von 1,2 bis 1,8, entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin I, keine Auswahl aus einer Liste von diskreten Alternativen darstellt, sondern lediglich die Beschränkung auf einen engeren, als bevorzugt

offenbarten Bereich. Die einzige Auswahl im patentrechtlichen Sinne, die durch die vorgenommenen Änderungen tatsächlich getroffen wurde, liegt in der Beschränkung der Gruppe (A) auf Propylenoxy als nunmehr einzigen Vertreter der Liste "Butenoxy, Pentenoxy oder Propylenoxy". Da die Auswahl aus nur einer einzigen Liste unter Artikel 123(2) EPÜ nicht zu beanstanden ist, kann die Argumentation der Beschwerdegegnerinnen I und II nicht überzeugen.

- 1.5 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.

Mangelnde Ausführbarkeit (Artikel 100 b) EPÜ)

2. Die Beschwerdegegnerin I hatte im Beschwerdeverfahren gerügt, dass die Streitpatentschrift keine ausreichenden Informationen enthalte, die dem Fachmann eine Ausführung des beanspruchten Gegenstand im gesamten beanspruchten Bereich erlaubten. Insbesondere habe der Fachmann nicht gewusst, wie der Index n von 1,2 bis 1,8 in der allgemeinen Formel (I) zu interpretieren sei, wie Verbindungen dieser chemischen Formel hergestellt würden und mit welcher Analysemethode derartige Verbindungen von bekannten Verbindungen der Formel I mit $n = 1$ oder 2 eindeutig unterscheidbar seien.

- 2.1 Gemäß Artikel 83 EPÜ ist die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Nach der Rechtsprechung der

Beschwerdekammern ist diese Vorschrift so zu verstehen, dass der im Anspruch definierte Gegenstand anhand der Lehre der Patentschrift und unter Mithilfe des allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand, wozu auch die Durchführung üblicher Versuche gehört, vollständig, d.h. innerhalb des gesamten beanspruchten Bereiches, ausführbar sein muss (siehe auch T 409/91, ABl. EPA 1994, 653, Ziffer 3.5 der Entscheidungsgründe; T 435/91, ABl. EPA 1995, 188, Ziffer 2.2.1 der Entscheidungsgründe).

- 2.2 Um den beanspruchten Gegenstand in seiner gesamten Breite ausführen zu können, muss der Fachmann also wissen, welche technische Bedeutung dieser Formel I zuzuordnen ist und wie Verbindungen dieser Formel I herstellbar sind.
- 2.2.1 Im vorliegenden Fall wurden die anspruchsgemäßen Alkoxyate durch die allgemeine Formel (I) definiert. Bei chemischen Formeln ist es für den Fachmann durchaus üblich, eine Mischung aus Verbindungen mit unterschiedlichen molekularen Zusammensetzungen auch durch Indices zu charakterisieren, die entsprechend des Verhältnisses in dem diese Verbindungen vorliegen auch durch rationale Zahlen ausgedrückt werden. Wie in der Patentschrift dargelegt, geben dieses Indices das jeweilige durchschnittliche Vorkommen der entsprechenden molekularen Gruppe in einem Molekül der allgemeinen Formel (I) an. Somit entspricht ein Index, ob ganzzahlig oder durch eine rationale Zahl ausgedrückt, stets dem molekularen Anteil dieses Molekülbausteins. Daher ist für den Fachmann die technische Bedeutung der allgemeinen Formel (I) klar und eindeutig (Streitpatent, Paragraph [0010]).

2.2.2 Hinsichtlich der Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel (I) verweist die Patentschrift auf bekannte Herstellungsmethoden unter Verwendung verschiedener Katalysatoren (Streitpatent, Paragraphen [0017] bis [0039]). Die Länge der Propylenoxidketten, die durch den Index n in der Formel (I) definiert sind, schwankt innerhalb des Reaktionsproduktes um einen Mittelwert, der im wesentlichen dem stöchiometrischen Wert der jeweiligen Zusatzmenge entspricht. Der Fachmann hat somit aus seinem Fachwissen und den Angaben im Streitpatent ausreichende Informationen, die ihm die Herstellung der beanspruchten Alkoxyate der allgemeinen Formel (I) erlauben.

2.2.3 Die Beschwerdegegnerinnen rügten, dass im Streitpatent keine Analysemethode angegeben sei, mithilfe derer Alkoxyate mit 1,2 bzw. 1,8 Propylenoxyeinheiten von Alkoxyaten mit 1,0 bzw. 2,0 Propylenoxyeinheiten unterschieden werden können. Der Fachmann könne die beanspruchten Alkoxyate mit den ihm geläufigen Analysemethoden, nämlich der HI-Methode oder den NMR-Messungen, nicht von jenen des Standes der Technik unterscheiden und könne somit nicht feststellen, ob er innerhalb des beanspruchten Bereichs liege, oder nicht. In diesem Fall sei die Ausführbarkeit des beanspruchten Gegenstandes nicht gegeben, wie bereits in den Entscheidungen T 464/05, T 256/87, T 387/01, T 611/02 und T 252/02 der Beschwerdekammern festgestellt werde.

Indessen ist festzustellen, dass die Frage, ob der Fachmann weiß, ob er innerhalb oder außerhalb des beanspruchten Bereiches arbeitet, keine Frage der ausreichenden Offenbarung, sondern vielmehr eine Angelegenheit des Artikels 84 EPÜ darstellt. Die von der Beschwerdegegnerin I angezogenen Entscheidungen (siehe vorherigen Absatz) betreffen die Messung von

Parametern, deren Messwerte stets von der jeweils gewählten Messmethode abhängen. Da der vorliegende Fall jedoch nicht die Messung von Parametern betrifft, sind diese Entscheidungen auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Daher kann die Argumentation der Beschwerdegegnerinnen nicht durchgreifen.

- 2.3 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der Einspruchsgrund der mangelnden Ausführbarkeit der Erfindung gemäß Artikel 100 b) EPÜ nicht durchgreift.

Neuheit (Artikel 54 EPÜ)

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 betrifft die Verwendung von spezifischen Alkoxyaten der allgemeinen Formel (I), in denen n Propylenoxygruppen vorliegen, wobei n eine Zahl im Bereich von 1,2 bis 1,8 und m eine Zahl im Bereich von 2 bis 20 ist, als Emulgator, Schaumregulierer und als Netzmittel für harte Oberflächen. In Anspruch 4 ist ein Teil dieser Alkoxyate mit m im Bereich von 3 bis 14 selbst beansprucht (siehe Paragraph V. *supra*).

- 3.1 In der angefochtenen Entscheidung wurden in Bezug auf die Neuheit nur die Druckschriften (1) und (6) herangezogen. Die Druckschrift (1) ist das Prioritätsdokument der Druckschrift (6) und hat im wesentlichen den gleichen Offenbarungsgehalt. Deshalb wird im Folgenden lediglich auf Druckschrift (6) Bezug genommen.

Druckschrift (6) offenbart Alkoxyate entsprechend der Formel (I) des Streitpatentes, die für die Reinigung von Textilmaterialien geeignet sind. Die Alkoxyate basieren auf einem Propylheptanol, welches zunächst mit 1 bis 6, vorzugsweise 1 bis 4, Äquivalenten

Propylenoxid oder Butylenoxid und anschließend mit 1 bis 10 Äquivalenten Ethylenoxid umgesetzt wird (Druckschrift (6), Formel (I), Seite 1, Zeile 32 bis Seite 2, Zeile 10). Die einzige konkrete Verbindung, die sowohl Propylenoxid, als auch Ethylenoxid enthält, ist Verbindung 1, nämlich ein Alkoxylat basierend auf 2-Propylheptanol, welches mit 4 Äquivalenten Propylenoxid und 6 Äquivalenten Ethylenoxid umgesetzt wurde (Seite 3, Tabelle 1).

- 3.2 In der angefochtenen Entscheidung wurde zur Beurteilung der Neuheit das Prinzip der Auswählerfindung unter Anwendung der drei Kriterien, die in der Entscheidung T 198/84 (siehe ABl. EPA 1985, 209, Ziffer 7 der Entscheidungsgründe) entwickelt wurden, herangezogen.
- 3.3 Die allgemeine Formel I in Druckschrift (6) offenbart, dass die Alkoxylate 1 bis 6, vorzugsweise 1 bis 4 Äquivalente Propylenoxid enthalten. Daher stellt der im Streitpatent beanspruchte spezifische Bereich von 1,2 bis 1,8 Äquivalenten Propylenoxid, eine Auswahl aus dem in Druckschrift (6) beanspruchten Bereich dar.
- 3.4 Hinsichtlich des ersten Kriteriums wurde in der angefochtenen Entscheidung bereits festgestellt, dass die Auswahl des Bereiches von 1,2 bis 1,8 Äquivalenten aus dem bevorzugten Bereich der Druckschrift (6) von 1 bis 4 Äquivalenten eine enge Auswahl darstellt. Die Beschwerdegegnerinnen bemängelten, dass dieser ausgewählte Bereich immerhin 20 Prozent des bevorzugten Bereiches der Druckschrift (6) entspreche und somit nicht als "enge Auswahl" anzusehen sei. Da diese Einschätzung der Beschwerdegegnerinnen jedoch nicht durch objektiv Belege gestützt wurde, kann dieses Argument nicht durchgreifen.

3.5 Gemäß des zweiten Kriteriums muss der ausgewählte Bereich genügend Abstand von dem durch Beispiele belegten bekannten Bereich aufweisen (siehe T 198/84, Leitsatz, *loc. cit.*). Die einzige konkrete Ausführungsform in Druckschrift (6) stellt die Verbindung 1 dar, in der jedoch 4 Äquivalente Propylenoxid eingesetzt wurden. Daher gilt die Auswahl von 1,2 bis 1,8 Äquivalenten Propylenoxid als ausreichend weit von dem durch Beispiele belegten bekannten Bereich der Druckschrift (6) entfernt.

Die Beschwerdegegnerinnen argumentierten, dass die in Druckschrift (6) offenbarten Grenzwerte auch als spezifisch offenbarte Ausführungsformen anzusehen seien. Da Druckschrift (6) als untere Grenze 1 Äquivalent Propylenoxid offenbare, sei der im Streitpatent ausgewählte Bereich von 1,2 bis 1,8 nicht als weit entfernt von den spezifisch offenbarten Ausführungsformen anzusehen.

Indessen ist festzustellen, dass auch bei Auswahl der jeweils unteren Grenzen der Zahlenbereiche für n und m (in Druckschrift (6) entsprechend r und p) dennoch keine Ausführungsform spezifisch offenbart ist, die nahe am ausgewählten Bereich des Streitpatentes liegt, da aus weiteren Listen auszuwählen ist. Die im Streitpatent beanspruchte Ausführungsform ist als solche nicht in Druckschrift (6) individualisiert. Das Argument der Beschwerdegegnerinnen kann somit nicht durchgreifen.

Nach Auffassung der Kammer sind die ersten beiden Kriterien, wie in T 198/84 (*loc. cit.*) definiert, erfüllt.

3.6 Das dritte Kriterium, wonach für einen engeren beanspruchten Bereich ein technischer Effekt nachzuweisen ist, muss für die Beurteilung der Neuheit jedoch außer Betracht bleiben, da die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit zwei voneinander getrennte Erfordernisse der Patentierbarkeit darstellen. Ein technischer Effekt, der in dem engeren beanspruchten Bereich auftritt, begründet nicht die Neuheit eines an sich bereits neuen Zahlenbereichs, sondern gilt lediglich als Bestätigung für die bereits festgestellte Neuheit dieses engeren beanspruchten Zahlenbereichs. Die Frage, ob ein technischer Effekt vorhanden ist oder nicht, bleibt jedoch eine Frage der erfinderischen Tätigkeit (siehe T 1233/05, Ziffer 4.4 der Entscheidungsgründe; T 230/07, Ziffer 4.1.6 der Entscheidungsgründe; beide Entscheidungen nicht veröffentlicht im Abl. EPA).

3.7 Daher ist die Kammer der Auffassung, dass Druckschrift (6) für die Alkoxyate die nunmehr beanspruchten Ausführungsformen mit 1,2 bis 1,8 Äquivalenten Propylenoxid nicht offenbart und der Gegenstand des 1 im Sinne von Artikel 54 EPÜ neu gegenüber Druckschrift (6) ist. Da Druckschrift (1) das Prioritätsdokument der Druckschrift (6) mit gleichem Offenbarungsgehalt ist, ist auch die Neuheit gegenüber Druckschrift (1) anzuerkennen.

Da sich der Gegenstand der Ansprüche 2 und 3 auf bevorzugte Ausgestaltungen des Verfahrens gemäß Anspruch 1 bezieht und die Ansprüche 5 bis 9 auf spezifische Ausführungsformen der Alkoxyate des Anspruchs 4, welcher eine engere Auswahl der in Anspruch 1 definierten Alkoxyate, gerichtet sind, ist auch der Gegenstand dieser abhängigen Ansprüche neu gegenüber den Druckschriften (6) und (1).

Zurückverweisung (Artikel 111 EPÜ)

4. Da das Streitpatent in der Fassung gemäß geltendem Hauptantrag einzig wegen mangelnder Neuheit gegenüber den Druckschriften (1) und (6) widerrufen worden ist, die Kammer indessen die Neuheit des Patentgegenstandes gegenüber dieser Entgeghaltung festgestellt hat, ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Gleichwohl hat die Kammer keine abschließende Entscheidung getroffen, da die Prüfungsabteilung zu der Frage der erfinderischen Tätigkeit noch keine beschwerdefähige Entscheidung getroffen hat. Hierzu steht eine abschließende Prüfung der ersten Instanz noch aus. Die Kammer hält es daher nicht für angezeigt, an deren Statt diese Fragen zu entscheiden, um auch diesbezüglich dem Anmelder die Möglichkeit auf eine Beschwerde vor der zweiten Instanz zu erhalten. Unter diesen Umständen verweist die Kammer in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 111 (1) EPÜ die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurück.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung auf der Basis der Ansprüche 1 bis 9 des Hauptantrages, eingereicht mit Schriftsatz vom 8. Dezember 2010, an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt