

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 27. Februar 2013**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0181/12 - 3.3.01

**Anmeldenummer:** 03817397.7

**Veröffentlichungsnummer:** 1641808

**IPC:** C07F 15/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zur Herstellung von  
Chlorotris(triphenylphosphan)rhodium(I)

**Patentinhaber:**

W.C. Heraeus GmbH

**Einsprechender:**

Umicore AG & Co. KG

**Stichwort:**

Verfahren zur Herstellung von  
Chlorotris(triphenylphosphan)rhodium(I)/W.C. HERAEUS GMBH

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56, 123(2)(3), 108  
EPÜ R. 99  
VOBK Art. 12(4)

**Schlagwort:**

"Zulässigkeit der Beschwerde (ja) - auf eingeschränkter  
Fassung der Ansprüche basierte Beschwerde"  
"Erfinderische Tätigkeit (nein) - naheliegende Lösung"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0573/09, T 0717/01, T 0213/85, T 0181/82,

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0181/12 - 3.3.01

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.01  
vom 27. Februar 2013

**Beschwerdeführerin:**  
(Patentinhaberin)

W.C. Heraeus GmbH  
Heraeusstraße 12-14  
D-63450 Hanau (DE)

**Vertreter:**

Kühn, Hans-Christian  
Heraeus Holding GmbH  
Stabstelle Schutzrechte  
Heraeusstraße 12-14  
D-63450 Hanau (DE)

**Beschwerdegegnerin:**  
(Einsprechende)

Umicore AG & Co. KG  
Rodenbacher Chaussee 4  
D-63457 Hanau-Wolfgang (DE)

**Vertreter:**

Vossius & Partner  
Siebertstraße 4  
D-81675 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 23. November 2011 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1641808 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** L. Bühler  
**Mitglieder:** J.-B. Ousset  
G. Seufert

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Europäische Patent Nr. 1 641 808 zu widerrufen.
- II. Die Einspruchsabteilung entschied, dass der Gegenstand des Hilfsantrags nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhte.
- III. Die folgenden Dokumente sind für die Entscheidung der Kammer erheblich:
- (1) Osborn, J.A. et al.  
"Tris(triphenylphosphine)halorhodium(I)", Inorg. Synth. 10, 1967, 67-71
  - (3) US-A-3 459 780
  - (7) Experimentelle Daten der Beschwerdeführerin, die mit Schreiben vom 21. Januar 2011 eingereicht wurden.
- IV. Die vorliegende Entscheidung basiert auf den folgenden Anspruchssätzen, die mit Schreiben vom 25. Januar 2013 eingereicht wurden.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von Chlorotris(triphenylphosphan)rhodium(I), dadurch gekennzeichnet, dass

- eine Lösung von  $\text{RhCl}_3$  in Wasser hergestellt wird oder eine  $\text{RhCl}_3$ -Lösung aus einem Recyclingprozess bereitgestellt wird,
- Isopropanol unter Schutzgas vorgelegt wird,
- die  $\text{RhCl}_3$ -Lösung zugegeben wird,

- Triphenylphosphin als alkoholische Lösung oder Suspension im Überschuss zugegeben wird,
- A** die erhaltene Suspension in einer ersten Stufe von 20 auf 25-35°C erwärmt wird,
- B** weiter in einer zweiten Stufe von 30°C auf 68-79°C erwärmt wird, wobei in diesem Temperaturbereich von 68-79°C ein Farbumschlag nach weinrot stattfindet,
- C** bei 80 bis 110°C unter Rückfluss gekocht wird,
  - die erhaltene Lösung abgekühlt wird,
  - die ausgefallenen Kristalle filtriert, mit dem Alkohol und/oder Wasser und/oder Petrolether gewaschen und anschließend getrocknet werden."

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von Chlorotris(triphenylphosphan)rhodium(I), dadurch gekennzeichnet, dass

- eine Lösung von  $\text{RhCl}_3$  in Wasser hergestellt wird oder  $\text{RhCl}_3$  in Form einer wässrigen Lösung aus einem Recyclingprozess bereitgestellt wird,
- Isopropanol unter Schutzgas vorgelegt wird,
- die  $\text{RhCl}_3$ -Lösung zugegeben wird,
- Triphenylphosphin als alkoholische Lösung oder Suspension im Überschuss zugegeben wird,
- A** die erhaltene Suspension in einer ersten Stufe von 20 auf 25-35°C erwärmt wird,
- B** weiter in einer zweiten Stufe von 30°C auf 68-79°C erwärmt wird, wobei in diesem Temperaturbereich von 68-79°C ein Farbumschlag nach weinrot stattfindet,
- C** bei 80 bis 110°C unter Rückfluss gekocht wird,
  - die erhaltene Lösung abgekühlt wird,

- die ausgefallenen Kristalle filtriert, mit dem Alkohol und/oder Wasser und/oder Petrolether gewaschen und anschließend getrocknet werden."

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von Chlorotris(triphenylphosphan)rhodium(I), dadurch gekennzeichnet, dass

- eine Lösung von  $\text{RhCl}_3$  in Wasser hergestellt wird,
- Isopropanol unter Schutzgas vorgelegt wird,
- die  $\text{RhCl}_3$ -Lösung zugegeben wird,
- Triphenylphosphin als alkoholische Lösung oder Suspension im Überschuss zugegeben wird,

**A** die erhaltene Suspension in einer ersten Stufe von 20 auf 25-35°C erwärmt wird,

**B** weiter in einer zweiten Stufe von 30°C auf 68-79°C erwärmt wird, wobei in diesem Temperaturbereich von 68-79°C ein Farbumschlag nach weinrot stattfindet,

**C** bei 80 bis 110°C unter Rückfluss gekocht wird,

- die erhaltene Lösung abgekühlt wird,
- die ausgefallenen Kristalle filtriert, mit dem Alkohol und/oder Wasser und/oder Petrolether gewaschen und anschließend getrocknet werden."

V. Die Beschwerdeführerin erklärte in ihrem Schreiben vom 23. Januar 2013, dass sie an der mündlichen Verhandlung von 27. Februar 2013 nicht teilnehmen werde.

VI. Mit einem Fax vom 22. Februar 2013 nahm die Beschwerdegegnerin ihren Einspruch zurück.

VII. Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich, soweit sie für diese Entscheidung erheblich sind, wie folgt zusammenfassen:

- Ausgehend von Dokument (1) als nächstliegendem Stand der Technik sei die zu lösende Aufgabe, ein Verfahren zur Herstellung von Chlorotris(triphenylphosphan)rhodium(I) bereitzustellen, bei dem gleichzeitig eine hohe Ausbeute erzielt und große, filtrierbare Kristalle gewonnen werden können, wobei Produkte aus Recyclingverfahren eingesetzt werden können.
- Der Versuch 11, der mit Schreiben vom 21. Januar 2011 vorgelegt wurde, verdeutliche, dass die gemäß dem Verfahren des Dokuments (1) erhaltenen Kristalle, nicht filtrierbar seien, da der Farbumschlag bei geringerer Temperatur erfolge.
- Im Gegensatz dazu führten die erfindungsgemäßen Versuche 9, 14 und 15 (siehe Dokument (7)) zu dem gewünschten Ergebnis.

VIII. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des mit Schreiben vom 25. Januar 2013 eingereichten Hauptantrags und der an diesen angepassten Beschreibung oder, hilfsweise, auf der Grundlage der mit diesem Schreiben eingereichten beiden Hilfsanträge und der an diese angepassten Beschreibung.

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

## **Entscheidungsgründe**

1. Zulässigkeit der Beschwerde
  - 1.1 Die Zulässigkeit der Beschwerde ist vorgreiflich zu prüfen und zu entscheiden. Die Kammer hat daher auch nach Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen darüber zu befinden.
  - 1.2 Gegen die Zulässigkeit der Beschwerde wurde eingewendet, dass sich die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde nicht mit den Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandergesetzt habe. Die mit der Beschwerdebegründung vorgelegten Anspruchssätze verfolgten einen Gegenstand, der nicht im Einspruchsverfahren gewesen sei und über den die Einspruchsabteilung dementsprechend nicht entschieden habe. Dies deshalb, weil die Beschwerdeführerin im Verlauf der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nur noch den Anspruch 1 des Hilfsantrags vom 20. Oktober 2011 weiterverfolgt und alle übrigen Ansprüche fallen gelassen habe. Die Anspruchssätze im Beschwerdeverfahren basierten auf Ansprüchen, die im Verfahren vor der Einspruchsabteilung fallengelassen worden seien.
  - 1.3 In tatsächlicher Hinsicht ist vorab festzuhalten, dass die angefochtene Entscheidung nicht die Feststellung erlaubt, dass lediglich der Anspruch 1 des Hilfsantrags vom 20. Oktober 2011 Gegenstand der Entscheidung gewesen sei.

Es trifft zwar zu, dass die Entscheidung festhält, dass die Patentinhaberin in Kenntnis der Auffassung der Einspruchsabteilung, dass die Ansprüche 2 und 3 des Haupt- und des Hilfsantrags gegen Artikel 123(2) und (3) EPÜ verstoßen (siehe Punkt 3.1, Seite 4 f. der angefochtenen Entscheidung), entschieden habe, die Ansprüche 2 bis 4 des Haupt- und des Hilfsantrags im weiteren Verfahren zu streichen. Die Einspruchsabteilung begründet in der Folge auch die Zulässigkeit (Regel 80 EPÜ) des geänderten Haupt- und Hilfsantrags. Weiter findet sich auch die Feststellung, dass die Patentinhaberin in Kenntnis der Meinung der Einspruchsabteilung, dass der Anspruch 1 des Haupt- und Hilfsantrags zwar den Anforderungen von Artikel 83 EPÜ genügt, Anspruch 1 des Hauptantrags jedoch nicht klar sei (Punkte 4.1 und 5.1, Seite 5 f., der angefochtenen Entscheidung), entschieden habe, den Anspruch 1 des Hauptantrags zu streichen und nur den Anspruch 1 des Hilfsantrags im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. Ob die Einspruchsabteilung die Streichungen als ersatzweise oder zusätzliche Vorlage geänderter Anträge verstand, lässt sich indes nicht zweifelsfrei erschließen. Nach Auffassung der Kammer sprechen eine Reihe von Gründen gegen die Sicht, die Patentinhaberin habe die Gegenstände der Ansprüche 2 bis 4 des Hauptantrags vom 19. September 2011 sowie des Hilfsantrags vom 20. Oktober 2011 zurückgenommen, so dass einzig der Anspruch 1 des Hilfsantrags vom 20. Oktober 2011 Gegenstand der angefochtenen Entscheidung war.

Hätte die Einspruchsabteilung nämlich die Streichungen als Rücknahme der entsprechenden Gegenstände aus dem Verfahren verstanden, hätte sie in ihrer Entscheidung

lediglich die mangelnde Patentierbarkeit des verbleibenden Anspruchs 1 des Hilfsantrags begründen müssen. Stattdessen legte sie der angefochtenen Entscheidung laut Sachdarstellung ausdrücklich die Ansprüche 1 bis 4 des Hauptantrags, eingegangen mit Schreiben vom 19. September 2011, sowie die Ansprüche 1 bis 4 des Hilfsantrags, eingegangen am 20. Oktober 2011 zugrunde (siehe Punkt 1.11, Seite 3 der angefochtenen Entscheidung). Die Einspruchsabteilung hat folgerichtig auch alle Ansprüche des Haupt- und Hilfsantrags unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung (Artikel 123 EPÜ) geprüft und ihre diesbezügliche Entscheidung begründet. Die Begründung handelt danach die verbleibenden Einspruchsgründe für alle noch verfahrensrelevanten, d.h. für alle nicht zuvor abschlägig beurteilten und deswegen "gestrichenen", Ansprüche des Haupt- und Hilfsantrags ab. Die Einspruchsabteilung prüfte mithin nicht einzelne Anspruchssätze in ihrer Rangfolge, sondern unterschiedliche Ausführungsformen des beanspruchten Verfahrens, die Gegenstand der einzelnen Ansprüche des Hauptantrags vom 19. September 2011 sowie des Hilfsantrags vom 20. Oktober 2011 waren. Daher kommt die Kammer zum Schluss, dass die Einspruchsabteilung den Streichungen lediglich die Bedeutung eines Vorschlags zur Strukturierung der Debatte zumaß.

- 1.4 Nach Artikel 108, Satz 3, und Regel 99 (2) EPÜ ist die Beschwerde innerhalb von 4 Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung zu begründen. Eine für die Zulässigkeit einer Beschwerde ausreichende Begründung muss sich mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen (T 213/85, ABl. EPA 1987, 482). Trotz fehlender Auseinandersetzung mit den Gründen

der angefochtenen Entscheidung kann laut Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine Begründung auch dann als ausreichend angesehen werden, wenn sich der der Entscheidung zugrundeliegende Sachverhalt durch neue, zusammen mit der Beschwerdebegründung vorgelegte Patentansprüche verändert hat, und schlüssig dargelegt ist, warum die erhobenen Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis dieser neuen Patentansprüche nicht entgegenstehen (T 717/01 vom 14. Januar 2003, Punkt 2.1 der Entscheidungsgründe; T 573/09 vom 26. September 2012, Punkt 1.2 der Entscheidungsgründe).

1.5 Die geänderte Fassung des unabhängigen Anspruchs 1 des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrags schränkt den beanspruchten Gegenstand im Vergleich zu den im Verfahren vor der Einspruchsabteilung beurteilten Ausführungsformen ein. Gleiches gilt auch in Bezug auf den Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 und 2. Die Änderungen sind durch die Einwände der Einspruchsabteilung veranlasst. Die Beschwerdebegründung legt zudem schlüssig dar, warum die erhobenen Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis dieser neuen Patentansprüche nicht entgegenstehen. Daher ist nach den Kriterien der Rechtsprechung die Beschwerde im Sinne von Artikel 108, Satz 3, und Regel 99 (2) EPÜ hinreichend begründet.

1.6 Die Beschwerde ist zulässig, da auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

2. Artikel 12(4) VOBK

2.1 Die Kammer hat zudem keine Veranlassung, die mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anspruchssätze nach Artikel 12 (4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK, ABl. EPA 2007, 536) unberücksichtigt zu lassen. Ausgehend von den tatsächlichen Feststellungen zur Antragslage vor der Einspruchsabteilung (Punkt 1.3) liegt nach Auffassung der Kammer insbesondere keine widersprüchliche Verfahrensführung der Beschwerdeführerin vor, zufolge deren der Gegenstand der mit Beschwerdebegründung vorgelegten Anspruchssätze einer Entscheidung durch die Einspruchsabteilung entzogen worden wäre.

### 3. Erfinderische Tätigkeit

3.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags ist in Anspruch 1 des Haupt- und des ersten Hilfsantrags als Alternative enthalten. Die nachstehenden Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit bezogen auf den Gegenstand des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags gelten daher entsprechend auch für diese vorrangigen Anträge. Mit Blick auf den im Ergebnis festgestellten Mangel einer erfinderischen Tätigkeit erübrigt sich eine Beurteilung der übrigen Einspruchsgründe.

Nächster Stand der Technik

3.2 Dokument (1) (siehe Seite 68) beschreibt ein Verfahren, um Tris(triphenylphosphan)chlororhodium (I) zu gewinnen. Dieses Verfahren unterscheidet sich vom erfindungsgemäßen Verfahren nur dadurch, dass

- Ethanol statt Isopropanol unter Schutzgas verwendet wird,

- eine Abkühlung der gewonnenen Kristalle nicht beschrieben wird,
- die gewonnenen Kristalle mit trockenem Ether statt einem Alkohol und/oder Petrolether und/oder Wasser gewaschen werden.

Die drei Stufen A, B und C des Verfahrens des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags erfolgen zwangsläufig im Beispiel des Dokuments (1), da das Reaktionsgemisch Rhodiumtrichlorid + Ethanol + Triphenylphosphan zum Rückfluss gebracht wurde. Daher können diese drei Stufen ohne Zeitangabe kein unterscheidendes Merkmal darstellen.

Obwohl im Verfahren des Dokuments (1) nicht expressis verbis erwähnt wurde, dass Rhodiumtrichloridtrihydrate in Wasser gelöst wurde, ist die Anwesenheit vom Wasser zwangsläufig, da Ethanol (95%) als Lösemittel verwendet wurde. Ethanol (95%) bedeutet, dass 5% Wasser im diesem Ethanol enthalten ist. Der Anspruch 1 ist hinsichtlich der Lösungsmittel- bzw. der Wassermenge nicht beschränkt. Daher stellt die Verwendung einer Lösung von  $\text{RhCl}_3$  in Wasser im erfindungsgemäßen Verfahren kein unterscheidendes Merkmal dieses Verfahrens im Vergleich zu demjenigen des Dokuments (1) dar.

Aufgabe

- 3.3 In Anbetracht davon wird die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe darin gesehen, ein Verfahren zur Herstellung von Chlorotris(triphenylphosphan)rhodium(I) bereitzustellen, das gleichzeitig eine hohe Ausbeute und große, filterfähige Kristalle liefert (siehe angefochtenes Patent, Seite 2,

Zeilen 5-16).

Lösung

- 3.4 Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Beschwerdeführerin das Verfahren des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags vor.
- 3.5 Um glaubhaft zu machen, dass die behaupteten Vorteile des beanspruchten Verfahrens gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik vorliegen, hat die Beschwerdeführerin auf das Dokument (7) verwiesen und weiter argumentiert, dass die Versuche 9, 11, 14 und 15 eindeutig zeigten, dass das gewünschte Ergebnis erreicht wurde, wenn der Farbumschlag zwischen 68°C und 79°C erfolgte. Dieser Farbumschlag würde durch langsames Aufheizen erzielt.
- 3.5.1 Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern trägt die Beschwerdeführerin die Beweislast für die geltend gemachten Vorteile. In vorliegendem Fall sind daher sowohl eine hohe Ausbeute als auch der Erhalt filtrierfähiger Kristalle als Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens nachzuweisen. Um der Beweislast zu genügen muss im vorliegenden Fall die Beschwerdeführerin nachweisen, dass die Merkmalunterschiede zwischen dem erfindungsgemäßen Verfahren und dem Verfahren des nächstliegenden Stands der Technik dem beanspruchten Verfahren die behaupteten Vorteile verleihen.
- 3.5.2 Die Versuche des Dokuments (7), insbesondere Versuche 9, 14 und 15, die von der Beschwerdeführerin in ihrer

Begründung herangezogen wurden, sind nach Auffassung der Kammer nicht aussagekräftig.

Das langsame Aufheizen hat keine Relevanz für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, da dieses Merkmal nicht zum Wortlaut des Anspruchs 1 gehört.

Außerdem beträgt die Anfangstemperatur des Verfahrens des Versuchs 9 5°C (bzw. 19°C bei den Versuchen 14 und 15) während diese Temperatur beim Versuch 1 36°C beträgt. Dieser zusätzliche Unterschied zwischen dem Versuch 1 und den Versuchen 9, 14 und 15, der nicht zu den unterscheidenden Merkmalen gehört, trägt auch dazu bei, dass die Versuche 9, 14 und 15 keinen glaubhaften Nachweis der Lösung der angegebenen Aufgabe erbringen können.

Darüber hinaus dauert der Rückfluss zwei Stunden im Dokument (1) (sowie bei Versuch 1 des Dokuments (7)) und lediglich eine Stunde in den erfindungsgemäßen Versuchen 9, 14 und 15. Die Rückflussdauer stellt keinen Unterschied zwischen dem Verfahren des Anspruchs 1 und demjenigen des Stands der Technik dar. Daher können diese Versuche die behaupteten Vorteile nicht nachweisen (T 181/82, Abl EPÜ 1984, 401, Punkt 5 der Begründung).

Weiterhin sind die Ausbeuten der Versuche 1 und 2 des Dokuments (7), die analog zu den Synthesevorschriften des Dokuments (1) durchgeführt wurden, mit denen der Versuche 9, 14 und 15 vergleichbar. Hohe Ausbeuten werden ebenfalls mit dem Verfahren des Stands der Technik erhalten. Sie treten bei den erfindungsgemäßen Versuchen (siehe Versuche 9 und 14) sowie bei dem Versuch des Standes der Technik (siehe Versuch 1) ein

und können daher keine erfinderische Tätigkeit unterstützen.

Dass die erfindungsgemäß gewonnenen Kristalle filtrierfähiger sind als diejenigen des Stands der Technik, ist nicht erwiesen, da keine Vergleichsdaten im Hinblick auf diese Filtrierbarkeit im Dokument (7) vorliegen, i.e. kein Vergleich hinsichtlich Filtrierbarkeit zwischen dem Versuch 1 (gemäß Stand der Technik) und den erfindungsgemäßen Versuchen 9, 14 und 15.

Von der Beschwerdeführerin wurde in diesem Zusammenhang auf den nicht erfindungsgemäßen Versuch 11 verwiesen, der im Gegensatz zu den Beispielen 9, 14 und 15 durch zu schnelles Aufheizen zu schlecht filtrierbaren Kristallen führt.

Der Anspruch 1 ist im Hinblick auf die Aufheizdauer jedoch nicht beschränkt. Darüber hinaus sind die Versuche 9, 11, 14 und 15 auch nicht vergleichbar, da sie sich in mehr als einem Parameter unterscheiden. So wird in den Versuchen 14 und 15 im Vergleich zum Versuch 11 neben der Aufheizdauer auch die Lösungsmittelmenge verändert. Dass im Versuch 9 im Vergleich zum Versuch 11 besser filtrierbare Kristalle erhalten werden, kann nicht eindeutig auf die Aufheizdauer zurückgeführt werden, da sie sich auch durch das Abkühlprofil unterscheiden. So wird im Versuch 9 die Suspension über Nacht abkühlen lassen. Im Versuch 11 wird die Suspension direkt mittels Eisbad auf 10°C abgekühlt. Langsames Abkühlen führt jedoch üblicherweise zur Bildung größeren und daher besser filtrierbarer Kristalle.

- 3.6 Abschließend ergibt sich daher, dass die Daten des Dokuments (7) keinen Nachweis erbringen, dass die oben in Abschnitt 3.3 formulierte Aufgabe gelöst wurde.
- 3.7 Daher ist die vorstehend angeführte Aufgabestellung umzuformulieren. Ausgehend von Dokument (1) als dem nächstliegenden Stand der Technik wird die umformulierte Aufgabe in der Bereitstellung eines weiteren Verfahrens zur Herstellung von Chlorotris(triphenylphosphan)rhodium(I) angesehen.
- 3.7.1 Obwohl keines der Beispiele der Beschreibung des Streitpatents und auch keines der nachträglichen durchgeführten Beispielen 9, 14 und 15 gemäß dem beanspruchten Verfahren durchgeführt wurde, da die Ausgangstemperatur der Stufe A niemals 20°C beträgt, sondern entweder höher oder tiefer liegt, besteht für die Kammer kein Zweifel daran, dass das beanspruchte Verfahren zu Chlorotris(triphenylphosphan)rhodium führt, das sich als Folge der Erwärmung und der Kochen unter Rückfluss bildet.
- 3.7.2 Davon abgesehen liegt das Verfahren des Anspruchs 1 dem Fachmann ausgehend von Druckschrift (1) als dem nächstliegenden Stand der Technik nahe.

Mit der Absicht, die vorstehend angeführte Aufgabe (siehe Punkt 3.7) zu lösen, würde der Fachmann zwangsläufig auf Druckschrift (3) stoßen. Sie betrifft ebenfalls die Bereitstellung von Rhodium Monohalogeniden durch Kontaktierung von einem Phosphan mit einem Rh(III) Halogenid (siehe Spalte 2, Zeilen 8 bis 13). Auch offenbart diese Druckschrift, dass Isopropanol sowie ein Schutzgas eingesetzt werden können (siehe Spalte 2,

Zeilen 33 und 37). Weiterhin wird offenbart, dass die gewonnenen Kristalle mit Ethylether gewaschen wurden. Da Ethylether gegen 35°C siedet und das Verfahren in einem Temperaturbereich von -5°C bis 100°C durchgeführt werden kann (siehe Spalte 2, Zeilen 22 bis 23), folgt daraus zwangsläufig, dass die Kristalle vor dem Waschen abgekühlt werden. Das Wechseln von Lösemittel zum Waschen von Kristallen gehört zu der Routine des Fachmanns und kann deswegen nicht zur erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Verfahrens beitragen.

- 3.8 Infolgedessen kommt die Kammer zum Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin

Der Vorsitzende

M. Schalow

L. Bühler