

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 21. Januar 2015**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1588/13 - 3.3.06

Anmeldenummer: 02023640.2

Veröffentlichungsnummer: 1306365

IPC: C07C209/48

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Cobalt-Trägerkatalysatoren für Nitrilhydrierungen

Patentinhaberin:

BASF SE

Einsprechende:

- 01) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
- 02) Evonik Degussa GmbH
- 03) Clariant Produkte (Deutschland) GmbH
- 04) Johnson Matthey PLC

Stichwort:

Cobalt-Trägerkatalysatoren für Nitrilhydrierungen/BASF SE

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 108, 114(2), 123(2)
VOBK Art. 12(4), 13(1)

Schlagwort:

Zulässigkeit der Beschwerde - (ja)

Zulässigkeit der im Beschwerdeverfahren eingereichten, geänderten Anspruchsfassungen -

(nein) Hauptantrag und Hilfsanträge 1 und 2 -

(ja) Hilfsanträge 3 und 4

Änderungen - unzulässige Erweiterung

(ja) (Hilfsanträge 3 und 4)

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 1588/13 - 3.3.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06
vom 21. Januar 2015

Beschwerdeführerin: BASF SE
(Patentinhaberin) 67056 Ludwigshafen (DE)

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

Beschwerdegegnerin 01: AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
(Einsprechende 01) Stationsstraat 77
3811 MH Amersfoort (NL)

Vertreter: Alferink, Petrus J.T.
Akzo Nobel N.V.
Dept. Legal & IP
Velperweg 76
6824 BM Arnhem (NL)

Beschwerdegegnerin 02: Evonik Degussa GmbH
(Einsprechende 02) Paul-Baumann-Strasse 1
45764 Marl (DE)

Vertreter: f & e patent
Fleischer, Engels & Partner mbB, Patentanwälte
Braunsberger Feld 29
51429 Bergisch Gladbach (DE)

Beschwerdegegnerin 03: Clariant Produkte (Deutschland) GmbH
(Einsprechende 03) Group Intellectual Property
Am Unisys-Park 1
65843 Sulzbach (DE)

Beschwerdegegnerin 04: Johnson Matthey PLC
(Einsprechende 04) 40-42 Hatton Garden
London EC1N 8EE (GB)

Vertreter: Gibson, Sara Hillary Margaret
Intellectual Property Department
Johnson Matthey Catalysts
P.O. Box 1
Belasis Avenue
Billingham, Cleveland TS23 1LB (GB)

Beschwerdegegnerin: Clariant Produkte (Deutschland) GmbH
(Einsprechende 05) Brünigstrasse 50
65929 Frankfurt am Main (DE)

Vertreter: Dannenberger, Oliver Andre
Abitz & Partner
Patentanwälte mbB
Postfach 86 01 09
81628 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 28. Mai 2013 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1306365 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender B. Czech
Mitglieder: G. Santavicca
S. Fernández de Córdoba

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 306 365 zu widerrufen.
- II. Die Einsprechenden 01 bis 05 hatten den Widerruf des Patents aufgrund mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ) sowie mangelnder Ausführbarkeit (Artikel 100 b) EPÜ) beantragt.
- III. In der angegriffenen Entscheidung setzt sich die Einspruchsabteilung mit den während der mündlichen Verhandlung vom 19. März 2013 vorgelegten Anträgen auseinander (in der Folge als erstinstanzlicher Hauptantrag erstinstanzliche Hilfsanträge 1, 2 und 7 bezeichnet), sowie mit den mit Schreiben von 19. Dezember 2012 eingereichten Anträgen (erstinstanzliche Hilfsanträge 3 bis 6).

Die Einspruchsabteilung sah im Hinblick auf Verstöße gegen die Bestimmungen der Artikel 123(2), 123(3) bzw. 84 EPÜ keinen der anhängigen Anträge als gewährbar an.

- IV. Mit ihrer Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin geänderte Anspruchsätze als neuen Hauptantrag und als neue Hilfsanträge 1 bis 4 ein.
- V. Die Beschwerdegegnerin/Einsprechende 01 stellte in ihrem Antwortschreiben die Zulässigkeit der Beschwerde in Frage.

Die Beschwerdegegnerin/Einsprechende 03 machte in ihrem Antwortschreiben geltend, dass alle Anträge der Beschwerdeführerin wegen ihrer verspäteten Einreichung als unzulässig zu verwerfen seien.

Die Beschwerdegegnerinnen/Einsprechende 01 bis 04 beanstandeten zudem die neu eingereichten Anspruchssätze der Beschwerdeführerin im Hinblick auf Artikel 123(2), 123(3) und 84 EPÜ bzw. Regel 80 EPÜ.

VI. Mit Schreiben vom 17. Juli 2014 reichte die Beschwerdeführerin erneut geänderte Anspruchssätze als neuen Hauptantrag bzw. als neue Hilfsanträge 1 bis 4 ein, und nahm zu den Einwänden der Beschwerdegegnerinnen Stellung.

VII. Der Wortlaut des jeweiligen Anspruchs 1 gemäß diesen Anträgen (in der Folge mit "zuletzt eingereicht" oder "geltend" bezeichnet) lautet wie folgt (Änderungen des ursprünglich eingereichten und direkt erteilten Anspruchs 1 sind durch die Kammer kenntlich gemacht):

Hauptantrag

*"1. Verfahren zur Herstellung primärer Amine durch Hydrierung von Nitrilen in Anwesenheit eines Katalysators enthaltend Cobalt und gegebenenfalls zusätzlich Nickel sowie **enthaltend** mindestens ein weiteres Dotiermetall, auf **Siliciumdioxid, Alumosilicaten, Aluminiumoxid, Siliciumdioxid/ Aluminiumoxid oder Magnesiumoxid als einem** teilchenförmigem Trägermaterial, dadurch gekennzeichnet, daß das Cobalt und gegebenenfalls das Nickel eine mittlere Teilchengröße von 3 bis **20 30** nm im aktiven Katalysator aufweisen, **wobei das mindestens eine Dotiermetall ausgewählt ist aus Ti, Zr, La, Y, Gd, Ce, Ga.**"*

Hilfsantrag 1:

"1. Verfahren zur Herstellung primärer Amine durch

Hydrierung von Nitrilen in Anwesenheit eines Katalysators enthaltend Cobalt und gegebenenfalls zusätzlich Nickel sowie **1 bis 50 Gew.-%, bezogen auf die eingesetzte Menge an Cobalt und gegebenenfalls Nickel**, mindestens eines weiteren Dotiermetalls, auf **Siliciumdioxid, Alumosilicaten, Aluminiumoxid, Siliciumdioxid/Aluminiumoxid oder Magnesiumoxid als einem** teilchenförmigem Trägermaterial, dadurch gekennzeichnet, daß das Cobalt und gegebenenfalls das Nickel eine mittlere Teilchengröße von 3 bis **20-30** nm im aktiven Katalysator aufweisen, **wobei das mindestens eine Dotiermetall ausgewählt ist aus Ti, Zr, La, Y, Gd, Ce, Ga.**"

Hilfsantrag 2:

"1. Verfahren zur Herstellung primärer Amine durch Hydrierung von Nitrilen in Anwesenheit eines Katalysators enthaltend Cobalt und gegebenenfalls zusätzlich Nickel sowie **1 bis 50 Gew.-%, bezogen auf die eingesetzte Menge an Cobalt und Nickel**, mindestens eines weiteren Dotiermetalls, auf **Siliciumdioxid, Alumosilicaten, Aluminiumoxid, Siliciumdioxid/Aluminiumoxid oder Magnesiumoxid als einem** teilchenförmigem Trägermaterial, dadurch gekennzeichnet, daß das Cobalt und gegebenenfalls das Nickel eine mittlere Teilchengröße von 3 bis **20-30** nm im aktiven Katalysator aufweisen, **wobei das mindestens eine Dotiermetall ausgewählt ist aus Ti, Zr, La, Y, Gd, Ce, Ga.**"

Hilfsantrag 3:

"1. Verfahren zur Herstellung primärer Amine durch Hydrierung von Nitrilen in Anwesenheit eines Katalysators enthaltend Cobalt und gegebenenfalls

*zusätzlich Nickel sowie **1 bis 50 Gew.-%, bezogen auf die eingesetzte Menge an Cobalt und Nickel, mindestens eines weiteren Dotiermetalls, auf Siliciumdioxid, Alumosilicaten, Aluminiumoxid, Siliciumdioxid/ Aluminiumoxid oder Magnesiumoxid als einem** teilchenförmigem Trägermaterial, dadurch gekennzeichnet, daß das Cobalt und gegebenenfalls das Nickel eine mittlere Teilchengröße von 3 bis **20 30** nm im aktiven Katalysator aufweisen **und mindestens 65% des Cobalt und Nickel in reduzierter Form vorliegen, wobei das mindestens eine Dotiermetall ausgewählt ist aus Ti, Zr, La, Y, Gd, Ce, Ga.**"*

Hilfsantrag 4:

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 ist identisch mit Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3.

Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von Hilfsantrag 3 dadurch, dass er keinen Verwendungsanspruch 4 enthält.

Von den mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträgen unterscheiden sich die geltenden Anträge dadurch, dass jeweils in Anspruch 1 ein Komma hinter der ersten Erwähnung von Nickel gestrichen wurde.

VIII. Mit Schriftsatz vom 18. Dezember 2014 kündigte die Beschwerdegegnerin 04 an, dass sie in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein werde, hielt aber unter anderem ihre bisherigen Einwände unter den Artikeln 123(2), 123(3) und 84 EPÜ auch gegen die zuletzt vorgelegten Anträge aufrecht.

IX. Die mündliche Verhandlung fand am 21. Januar 2015 statt.

Die Kammer teilte zunächst mit, dass sich für sie aus dem Akteninhalt ergebe, dass durch den Übergang der Einsprechendenstellung der Südchemie AG (Einsprechende 05) auf die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH (Einsprechende 03) aus den Einsprechenden 03 und 05 eine nunmehr einzige Rechtsperson wurde, nämlich die Beschwerdegegnerin 03. Dazu gab es keine Kommentare seitens der anderen Parteien.

Auf Nachfrage der Kammer gab die Patentinhaberin an, dass nach ihrem Verständnis im erteilten Anspruch 1:

- a) Kobalt (Co) ein Hydriermetall sei;
- b) Nickel (Ni) ein Hydriermetall metal sei;
- c) zumindest ein weiteres Metall anwesend und dotierend sein musste;
- d) wobei das Dotiermetall die Aktivität und/oder die Selektivität des gesamten Katalysators modifiziere.

Bezüglich der Definition der Funktion des Dotiermetalls waren sich die Parteien einig. Hingegen gab es keine Einigung bezüglich der Frage, ob Nickel auch als Dotiermetall angesehen werden könne oder nicht.

- X. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf Basis der Ansprüche gemäß dem mit Schreiben vom 17. Juli 2014 eingereichten Hauptantrag, hilfsweise auf Basis der Ansprüche gemäß einem der mit demselben Schreiben eingereichten Hilfsanträge 1 bis 4.

Die Beschwerdegegnerinnen 01, 02, 03 und 04 (Einsprechenden 01 bis 04) beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

XI. Die für diese Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) können wie folgt zusammengefasst werden:

Zulässigkeit der Beschwerde

Im Verlauf der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung seien erstmals gewisse Einwände gegen die zu diesem Zeitpunkt geltenden Anträge erhoben worden. Auf diese habe die Patentinhaberin daher nur mit der Einreichung neuer, geänderter Anträge reagieren können. Der damalige Versuch, einen weiteren Hilfsantrag einzureichen (mit Streichung des unter Artikel 84 EPÜ beanstandeten Anspruchs 2 aus dem zuletzt eingereichten Hilfsantrag 7), wurde von der Einspruchsabteilung aus Gründen der Verfahrensökonomie abgelehnt. Da die ausführliche Begründung für das Nicht-Gewähren der Anträge erst der angefochtenen Entscheidung zu entnehmen war, sei erst mit der Beschwerdebegründung möglich gewesen, zur Behebung der festgestellten Mängel neue Anträge einzureichen. Daher sei dieses geänderte Vorbringen auch nicht als verspätet, sondern als zulässig anzusehen. Die mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträge basierten unter anderem auf dem letzten erstinstanzlichen Hilfsantrag 7. Es werde kein gänzlich neuer Fall konstruiert mit Anspruchsmerkmalen, die zuvor noch nicht behandelt oder aufgestellt wurden. Daher sei die Beschwerde zulässig.

Zulässigkeit des Hauptantrags

Anspruch 1 gemäß dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrag (siehe VII, *supra*) entspreche weitgehend auch Anspruch 3 gemäß dem erstinstanzlichen

Hauptantrag. Die Frage der Kammer, warum ein derartiger Antrag (Anspruch 1 ohne Merkmal der 65%-igen Reduktion) erst mit der Beschwerdebegründung eingereicht wurde, blieb unbeantwortet. Bezüglich der Streichung von "weiteres" in Anspruch 1, und die dadurch entstandenen Einwände, führte die Beschwerdeführerin aus, dass das Wort "weiteres" nur deswegen problematisch gewesen sei, weil aus der gesamten Offenbarung ersichtlich sei, dass der Term "weiteres" eigentlich so zu verstehen sei, dass ein einziges (erstes) Dotiermetall ausreichend sei. Diese Streichung sei auch im Hinblick auf die Rechtsprechung zulässig.

In Anspruch 1 gemäß allen zuletzt einreichten, geltenden Anträgen sei das Komma gestrichen worden, um einem Einwand unter Regel 80 EPÜ zu begegnen.

Zulässigkeit der Hilfsanträge 1 und 2

Auch die Einreichung der Hilfsanträge 1 und 2 sei eine gerechtfertigte Reaktion auf erst während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung gegen damals geltende Anträge erhobene Einwände. Diese Anträge konnten daher gar nicht früher gestellt werden.

Anspruch 1 des neuen Hilfsantrags 1 basiere nicht nur auf dem Anspruch 1 gemäß dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 7 sondern auch auf Anspruch 3 des erstinstanzlichen Hauptantrags. Im Vergleich zu besagtem Hilfsantrag 7 seien sowohl die Ansprüche 2, 3 und 4 als auch Si und Al als Dotiermetalle gestrichen worden. Die Mengenangabe des Dotiermetalls sei hinzugefügt worden, um zu verdeutlichen, dass ein Dotiermetall anwesend sein müsse. Si und Al als Dotiermetalle seien gestrichen worden, weil sie von im Träger vorhandenem Si bzw. Al nicht unterschieden werden könnten. Verglichen mit dem erstinstanzlichen

Hilfsantrag 7 sei das Merkmal "*Reduktionsgrad von mindestens 65%*" gestrichen worden, weil es in keinem Zusammenhang mit der Natur des Dotiermetalls stehe. Verglichen mit Anspruch 3 des erstinstanzlichen Hauptantrags sei aber zusätzlich zu der Hinzufügung der neuen Mengenangabe nur die Stellung einiger Merkmale geändert worden. Daher sei der erste Hilfsantrag zulässig.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 entspreche Anspruch 1 des erstinstanzlichen Hilfsantrags 5, mit dem Unterschied, dass anstelle des Reduktionsgrads die Dotiermetalle aufgeführt seien. Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 basiere zudem ebenfalls auf Anspruch 3 des erstinstanzlichen Hauptantrags, mit den zusätzlichen Merkmalen der zwingenden Gegenwart von Nickel und der Menge des Dotiermetalls und der Streichung von Si und Al bei den Dotiermetallen.

Zulässigkeit der Hilfsanträge 3 und 4

Der mit der Beschwerdebegründung eingereichte Hilfsantrag 3 unterscheide sich vom erstinstanzlichen Hilfsantrag 7 lediglich durch die Streichung von "*gegebenenfalls*" in Anspruch 1 sowie die Streichung der beanstandeten Ansprüche 2 bis 4. Die Streichung besagter Ansprüche 2, 3 und 4 sei durch entsprechende Klarheitseinwände veranlasst gewesen.

Durch die im unabhängigen Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen seien alle bestehenden Einwände ausgeräumt. Insbesondere sei Anspruch 1 unter Artikel 123(2) EPÜ nicht zu beanstanden (*infra*).

Folglich seien die Hilfsanträge 3 und 4 trotz des späten Zeitpunkts ihrer Einreichung zulässig.

Zulässigkeit der Änderungen - Geltende Hilfsanträge 3 und 4

Im Kontext von Nitrilhydrierungen seien Cobalt und Nickel aktive Hydriermetalle, da sie ausreichende Hydrieraktivität besäßen. In reduziertem Zustand bildeten Cobalt und Nickel eine einzige Phase, wonach beide analytisch nicht mehr zu trennen seien. Sie kristallisierten gleichzeitig, also mit Kristalliten gleicher Größe. Daher müsse ein oder mehrere weitere/s Dotiermetall/e im Katalysator zur Modifizierung der Aktivität und/oder Selektivität des Katalysators enthalten sein. Der in den ursprünglich eingereichten Anmeldung enthaltene Anspruch 1 sei "unglücklich" formuliert worden, da von einem "weiteren Dotiermetall" die Rede sei, ohne dass zuvor ein "erstes" Dotiermetall als solches erwähnt werde. Der Anspruch sei aber mit fachmännischen Verständnis auszulegen. Mit Nickel könne unter Umständen ein erstes Dotiermetall gemeint sein. Da die Gegenwart von Nickel im Katalysator jedoch fakultativ sei ("gegebenenfalls"), sei der Begriff des "weiteren Dotiermetalls" im Lichte der Beschreibung auszulegen. Laut dem die Beschreibungsseiten 8 und 9 verbindenden Absatz sei ein (erstes) "vorliegendes" Dotiermetall aus den dort erwähnten Metallen, wie z.B. Ti, Zr, La, Y, Gd, Ce, Si, Al, Ga und Mg, auszuwählen, und wobei ein "**weiteres**" Dotiermetall, ausgewählt aus den Metallen Silber, Gold und Ruthenium, mitenthalten sein könne. Anspruch 1 sei zwar offen formuliert, das sei aber im Patentrecht üblich. Im Rahmen der Auslegung sei das fachmännische Verständnis von Belang. Anspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 3 und 4 entspräche nicht einer unter Artikel 123(2) EPÜ unzulässigen Auswahl aus mehreren Listen. Vielmehr sei lediglich eine Konkretisierung von bereits enthaltenden Merkmalen ausgeführt, was gemäß der Rechtsprechung wohl zulässig sei. Insbesondere seien die Trägermaterialien konkretisiert worden, und zwar im Einklang mit der

ursprünglich Beschreibung (Seite 9) und den Beispielen. Gemäß der Beschreibung könne das Dotiermetall zwar auch aus den Elemente der Gruppe VIII B gewählt werden (z.B. Ruthenium), was aber nicht zwangsläufig bedeute, dass auch Ni und Co als Dotiermetalle anzusehen seien. Si, Al und Mg seien als Dotiermetalle gestrichen worden, weil sie auch im Träger vorhanden sein, was die Unterscheidung der Funktion erschwere. Eine mittlere Teilchengröße für Co und Ni wie in Anspruch 1 definiert sei als bevorzugt offenbart. Die Kombination von unteren und oberen Randwerten von Bereichen sei zulässig. Zur Frage, welches Beispiel die bevorzugte gleiche Teilchengröße für Co und Ni des Anspruchs 1 stütze, sei zu bemerken, dass der in den Beispielen veranschaulichte Gehalt an Ni zu klein sei (< 2%) um eine Teilchengrößenanalyse zu ermöglichen, weil Ni im Signal mit Co vereint erscheine, also nicht von Co zu unterscheiden sei. Zusammengefasst sei der geänderte Anspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 3 und 4 unter Artikel 123 EPÜ nicht zu beanstanden.

- XII. Die für diese Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 01 bis 04), können wie folgt zusammengefasst werden:

Unzulässigkeit der Beschwerde

Da die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerdebegründung lediglich neue Anträge eingereicht habe, welche sich von den in Einspruchsverfahren behandelten Anträgen deutlich unterschieden, habe sie sich mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung nicht auseinandergesetzt. Selbst der mit der Beschwerdebegründung eingereichte Hilfsantrag 3 unterscheide sich (durch Streichung von

"gegebenenfalls" in Anspruch 1 und Streichung von abhängigen Ansprüchen) vom erstinstanzlichen Hilfsantrag 7. Der mit der Beschwerdebegründung eingereichte Hauptantrag und die gleichzeitig eingereichten Hilfsanträge 1 und 2 wiesen überhaupt keine Verwandtschaft mit den erstinstanzlichen Anträgen auf. Das Beschwerdeverfahren sei aber keine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens. Daher sei die Beschwerde unzulässig.

Unzulässigkeit des Hauptantrags

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin habe mehrfach neue Ansprüche eingereicht, auch zu späten Zeitpunkten, ohne wirklichen Versuch, die Einwände zu überwinden. Durch die vorgenommenen Satzumstellungen, Streichungen und Einschüben von Merkmalen werfen die erstmals im Beschwerdeverfahren eingereichten Anträge neue Fragen auf, und zwar unter Regel 80 und Artikel 84 und 123(3) EPÜ. Somit sei nicht mehr klar, was mit diesen Änderungen erreicht werden solle. Schon allein die Streichung von "weiteres" in Anspruch 1 des geltenden Hauptantrags sei unter Artikel 123(3) EPÜ zu beanstanden. Darüber hinaus sei auch das früher anwesende Merkmal "*Reduktionsgrad von mindestens 65%*" gestrichen worden, was zu einer Divergenz zwischen den gegenwärtigen und den zuvor geltenden, erstinstanzlichen Anträgen führe. Daher sei der verspätet eingereichte Hauptantrag nicht zulässig.

Unzulässigkeit der Hilfsanträge 1 und 2

Im Anspruch 1 des geltenden Hilfsantrags 1, in dem das früher anwesende Merkmal "*Reduktionsgrad von mindestens 65%*" immer noch fehle, sei eine neue Menge-Beschränkung hinzugefügt worden, nämlich "*1-50 Gew.-% ... eines*

weiteren Dotiermetalls", wodurch *prima facie* gegen die Vorschriften des Artikels 123(2) EPÜ verstoßen werde. Darüber hinaus gelte der Ausdruck *"gegebenenfalls"* nicht nur für Nickel, sondern auch für die neue Mengenangabe. Folglich sei nicht ersichtlich, dass die Anwesenheit von Nickel bzw. von Dotiermetall mit der zusätzlichen Mengen-Beschränkung nicht fakultativ sei. Die Aussage der Beschwerdeführerin, dass die Streichung von *"Reduktionsgrad von mindestens 65%"* nicht im Zusammenhang mit der Natur des Dotiermetalls und seiner Menge stehe, und keine Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik darstelle, werde bestritten, da dafür keine entsprechende Basis in den ursprünglichen Unterlagen zu finden sei. Schließlich führe die Streichung von *"Reduktionsgrad von mindestens 65%"* und die Hinzufügung der neuen Mengenangabe zu einer Divergenz zwischen dem Hilfsantrag 1 und den früheren Anträgen, welche alle dieses Merkmal aufwiesen, und auf Anspruch 1 des erstinstanzlichen Hauptantrags basierten, da Anspruch 3 gemäß dem Hauptantrag damals nicht weiterverteidigt worden sei. Daher sei der verspätet eingereichte Hilfsantrag 1 nicht zulässig.

Hilfsantrag 2 unterscheide sich von Hilfsantrag 1 nur durch die zweifache Streichung des Ausdrucks *"gegebenenfalls"*. Auch aus diesen Änderungen sei ersichtlich, dass die Strategie der Patentinhaberin darin bestünde, Merkmale alternierend zu entfernen bzw. einzufügen. Dies sei aber gerade das Verhalten, dem durch das Konvergenz-Kriterium bei der Beurteilung neuer Anträge Einhalt geboten werden. Bezüglich der Zulässigkeit der Änderung, mache die Streichung des Ausdrucks *"gegebenenfalls"* aber die Fragwürdigkeit der Zulässigkeit einer weiteren Änderung (Beschränkung der Teilchengröße auf 20 nm) nur noch ersichtlicher. Darüber hinaus sei das Merkmal *"Reduktionsgrad von*

mindestens 65%" entfernt worden. Zusammengefasst sei auch die Basis für die Merkmalskombination des Anspruchs 1 in der ursprünglichen Anmeldung *prima facie* nicht ersichtlich, und die Zulässigkeit des spät eingereichten Hilfsantrags 2 daher nicht gegeben.

Unzulässigkeit der Hilfsanträge 3 und 4

Auch diese Hilfsanträge waren zuvor nie im Verfahren, und sie seien weder mit den erstinstanzlichen Anträgen konvergent, noch *prima facie* unter Artikel 123(2) EPÜ zulässig. Die ursprünglich gegebene Möglichkeit, bei Anwesenheit von Nickel auch Kobalt als Dotiermetall anzusehen, sei nunmehr gestrichen. Die *prima facie* Zulässigkeit der vorgenommenen Änderungen sei nicht gegeben, da der sich daraus ergebende Gegenstand (Kombination von Anwesenheit von Nickel, gleicher Teilchengrößebereich, Reduktionsgradsgrad, Art und Menge der/des Dotiermetalle/s) nicht unmittelbar und eindeutig der ursprünglichen Beschreibung zu entnehmen sei. Insbesondere könne jetzt eine große Menge an weiteren Dotiermetallen wie Silber, Gold und Ruthenium anwesend sein, was irreführend sei, zumal die Menge an Dotiermetallen in den Katalysatoren üblicherweise gering sei. Darüber hinaus sei z.B. Ruthenium auch als Hydriermetall aktiv. Das Argument, wonach Kobalt und Nickel eine Legierung bei der Reduktion bildeten, sei unbewiesen und werde bestritten. Folglich würden die Beispiele nicht mehr unter dem Wortlaut der Ansprüche fallen, z.B. weil sie keine Angaben bezüglich der (gleichen) Teilchengröße des Ni enthalten. Somit scheine Anspruch 1 in seiner breitesten Auslegung *prima facie* nicht die Bestimmungen des Artikels 123(2) EPÜ zu erfüllen. Anspruch 1 der Hilfsanträge 3 und 4 werfe somit bereits *prima facie* viele Fragen bezüglich Artikel 123(2) EPÜ auf, dass von einer eindeutigen Gewährbarkeit keine Rede sein könne. Demnach seien auch

die spät eingereichten Hilfsanträge 3 und 4 nicht zulässig.

Unzulässigkeit der Änderungen - Hilfsanträge 3 und 4

Auf Grund der dreimaligen Streichung des Ausdrucks "gegebenenfalls" im Anspruch 1 stelle sich die Frage, ob der jetzige Gegenstand in der ursprünglicher Anmeldung so offenbart sei. Hierfür seien Seiten 4, 8 und 9 der ursprünglichen Beschreibung zu berücksichtigen. Daraus sei ersichtlich, dass Cobalt und Nickel nicht unbedingt zusammen vorliegen müssen. In Ergänzung zu den bereits im vorangehenden Absatz erwähnten Argumenten, wurde auch darauf verwiesen, dass der ursprünglichen Anmeldung nicht zu entnehmen sei, dass, falls Nickel vorliege, die mittlere Teilchengröße von z.B. 20 nm für beide Hydriermetalle bevorzugt sei. Auch eine besonders bevorzugte Menge des Dotiermetalls von 1 bis 50% bezogen auf die Menge der beiden Hydriermetalle sei so nicht zu entnehmen. Diese Menge ergebe sich nur aus einer unzulässigen Kombination von unteren und oberen Randwerten unterschiedlicher Bereiche (Seite 9, Zeilen 15-16). Schließlich sei aus der ursprünglichen Beschreibung des Dotiermetalls nicht ersichtlich, ob die diesbezügliche Mengenangabe Ni einschließen solle oder nicht. Eine neue Kombination ergebe sich auch aus der Liste des Trägermaterials in Anspruch 1, weil die ursprüngliche Beschreibung (Seite 9, Zeilen 11-13; siehe "sowie") keine "oder"-Verknüpfung für alle jetzt definierten Trägermaterialien offenbare. Da aus der Liste der Dotiermetalle der ursprünglichen Beschreibung (Seite 8, Zeilen 32-33) Si, Al und Mg gestrichen wurden, sei eine weitere, doppelte Auswahl getroffen worden, die unzulässig sei und keine Stütze in der ursprünglichen Anmeldung finde, und auch nicht durch die Beispiele

illustriert werde. Eine weitere unzulässige Änderung werde in der neuen Satzstellung "*als teilchenförmigen Trägermaterial*" gesehen (zu vergleichen mit dem ursprünglichen Wortlaut "*ein weiteres Dotiermetall auf einem teilchenförmigen Trägermaterial*"), da jetzt das Dotiermetall nicht mehr unbedingt auf dem Träger angeordnet sein müsse, es könne vielmehr auch auf dem Kobalt angeordnet sein. Falls diese Änderung nicht so zu verstehen sei, stelle sich die Frage, ob Regel 80 EPÜ erfüllt sei. Auch bei Konkretisierungen von bestehenden Merkmalen eines Anspruchs sei auf die Offenbarung der Kombination der konkretisierten Merkmalen in den ursprünglichen Unterlagen hinzuweisen. Im vorliegenden Fall sei dies nicht geschehen. In der Tat seien bevorzugte mit weniger bevorzugten Bereichen kombiniert worden, Konkretisierungen auf unterschiedlichen Ebenen ausgeführt worden, und Bereichsangaben betreffend das Dotiermetall im Allgemeinen auf einige spezifische Dotiermetalle übertragen worden. Zusammengefasst seien die einzelnen geänderten Merkmale als solche in der ursprünglich Anmeldung vielleicht offenbart, deren Kombination sei aber weder ausdrücklich veranschaulicht noch implizit offenbart. In dieser Hinsicht mache es keinen Unterschied, ob eine Auswahl aus einer Liste des Anspruchs oder der Beschreibung hergeleitet werde, da beide gleich zu behandeln seien.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit der Beschwerde

1. Im vorliegenden Fall ist die Zulässigkeit der Beschwerde in Frage gestellt, weil die Beschwerdeführerin sich in ihrer Beschwerdebeurteilung

angeblich nicht mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandergesetzt und lediglich weitere Anspruchsätze als neue Anträge eingereicht hätte, welche sich von den im erstinstanzlichen Verfahren behandelten Anträgen stark unterscheiden.

2. Der Anspruchssatz gemäß dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Anspruchssatz gemäß dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 7 dadurch, dass laut ersterem

i) in Anspruch 1 Nickel nicht mehr als fakultative, sondern als notwendige Komponente definiert ist (dreifache Streichung von "gegebenenfalls"), was zu eine weitere Einschränkung des Anspruchs zum Ergebnis hat;

ii) der in der angefochtenen Entscheidung beanstandete abhängige Anspruch 2 des erstinstanzlichen Hilfsantrag 7 gestrichen ist, ebenso wie die abhängigen Ansprüche 3 und 4 laut erstinstanzlichem Hilfsantrags 7.

2.1 Die Änderung gemäß Punkt i) führt zu einer weiteren Einschränkung auf die Verwendung von Co und Ni enthaltenden Katalysatoren.

Die Änderung gemäß Punkt ii) stellt eine Reaktion auf einen in der mündlichen Verhandlung erhobenen Einwand unter Artikel 84 EPÜ dar und räumt diesen restlos aus.

2.2 Für die Kammer unterscheidet sich dieser Hilfsantrag 3 daher zumindest nicht so "stark" von dem erstinstanzlich behandelten Antrag 7, dass er nicht als eine Auseinandersetzung mit den tragenden Gründen der erstinstanzlichen Entscheidung angesehen werden könnte.

Vielmehr ist mit der Beschwerdebegründung somit zumindest ein Antrag eingereicht worden, welcher keinen vollständigen neuen Antrag darstellt, weil dessen Anspruch 1 nur bereits zuvor abgehandelte Merkmale aufweist.

Zudem ist der in der Grund für die erstinstanzliche Entscheidung, Hilfsantrag 7 zurückzuweisen, bezüglich dieses Hilfsantrags 3 nicht mehr zutreffend (aufgrund von Änderung ii).

Das Streichen von "*gegebenenfalls*" (Änderung i)) trägt dabei ebenfalls zu einer weitergehenden Fokussierung des Streitstoffs bei.

3. Nach dem Dafürhalten der Kammer sind zumindest im Hinblick auf die Einreichung des besagten Hilfsantrags 3 mit der Beschwerdebegründung, in Verbindung mit dem entsprechenden Argumenten betreffend dessen Gewährbarkeit, die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Beschwerde laut Regel 99(2) EPÜ eindeutig erfüllt.
4. Da die Zulässigkeit der Beschwerde nur in ihrer Gesamtheit beurteilt werden kann (keine Teilzulässigkeit der Beschwerde), entschied die Kammer, dass die Beschwerde zulässig ist (Artikel 108 EPÜ).

Unzulässigkeit des geltenden Hauptantrags

5. Der geltende Hauptantrag wurde in Reaktion auf das Antwortschreiben der Beschwerdegegnerin eingereicht. Er unterscheidet sich aber nur geringfügig von dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrag (Streichung eines Kommas).

6. Bei der Beurteilung der Zulässigkeit dieses Antrags wurden folgende Faktoren berücksichtigt:
 - 6.1 Es wurde kein überzeugender Grund vorgebracht, warum ein derartig formulierter Antrag nicht bereits im erstinstanzlichen Verfahren eingereicht wurde.
 - 6.2 Der Antrag ist nicht geeignet, zur Konvergenz der Gesamtheit der zu erörternden Fragen beizutragen. Vielmehr stellt er einen Versuch dar, den vorgebrachten Einwänden mit den folgenden Änderungen zu begegnen, die den Fokus des Verfahrens auf bisher im Verfahren nicht angesprochene Sachverhalte verlagern:
 - 6.2.1 Die erstinstanzlich zuletzt anhängigen Anträge enthalten alle jeweils einen unabhängigen Anspruch 1 mit dem Merkmal "*und mindestens 65% des Cobalt und gegebenenfalls Nickel in reduzierter Form vorliegen*". Anspruch 1 gemäß dem geltenden Hauptantrag enthält dieses Merkmal nicht mehr.
 - 6.2.2 Verglichen mit dem unabhängigen Anspruch 3 des erstinstanzlichen Hauptantrags, welcher das Merkmal "*und mindestens 65% des Cobalt und gegebenenfalls Nickel in reduzierter Form vorliegen*" auch nicht enthielt, ist ersichtlich, dass das Merkmal "*gegebenenfalls zusätzlich Nickel*" aus dem Kontext "*sowie mindestens ein weiteres Dotiermetall, ausgewählt aus Ti, Zr, La, Y, Gd, Ce, Si, Al und gegebenenfalls zusätzlich Nickel*" gestrichen wurde, wodurch Nickel nicht mehr unter die aufgelisteten weiteren Dotiermetalle fällt. Zudem ist der Terminus "*weiteres*" gestrichen worden.
 - 6.2.3 Verglichen mit Anspruch 1 des letztangigen erstinstanzlichen Hilfsantrags 7 ist ersichtlich, dass,

zusätzlich zur Streichung von "und mindestens 65% des Cobalt und gegebenenfalls Nickel in reduzierter Form vorliegen", auch noch das Erfordernis nach einem weiteren Dotiermetall sowie die diesbezügliche Mengenangabe gestrichen wurden.

6.3 Im Hinblick auf diese Änderungen der zuvor anhängigen Anträge stellen sich zudem *prima facie* weitere Fragen einer gewissen Komplexität (zum Verständnis von Anspruch 1 und seines Schutzzumfangs):

6.3.1 Anspruch 1 wie erteilt (vgl. VII *supra*) verlangt, dass der im Verfahren eingesetzte Katalysator zur Hydrierung von Nitrilen Cobalt, gegebenenfalls Nickel sowie mindestens ein "**weiteres**" Dotiermetall enthält. Die ursprünglich eingereichte Beschreibung offenbart (Seite 8, Zeilen 12-16), dass Cobalt und Nickel reduziert werden, damit sie eine ausreichend hohe Aktivität als Hydriermetall aufweisen, und unterscheidet zwischen (zumindest einem zwingend "*vorliegendem*" Dotiermetall (siehe Seite 8, Zeilen 27-34) und "*weiteren*" Dotiermetallen (Seite 9, Zeilen 1 und 2). Da Nickel fakultativ ist, muss Cobalt als Hydriermetall aktiv sein. Somit scheint sich aus dem Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 (gewollt oder nicht gewollt) zu ergeben, dass implizit ein erstes Dotiermetall und explizit ein "**weiteres**" Dotiermetall anwesend sein muss.

Zusammengefasst kann der erteilte Anspruch 1 so verstanden werden, dass der eingesetzte Katalysator Cobalt, ein erstes Dotiermetall, als das möglicherweise Nickel fungieren kann, und ausdrücklich ein "**weiteres**" Dotiermetall enthält.

6.3.2 Die Streichung des Ausdrucks "**weiteres**" im Anspruch 1 gemäß dem geltenden Hauptantrag hat aber die

Konsequenz, dass sich die Anwesenheit eines "weiteren" Dotiermetall erübrigt. Somit scheint Anspruch 1 gemäß dem geltenden Hauptantrag auch auf ein Verfahren gerichtet zu sein, welches einen Katalysator einsetzt, der Cobalt und lediglich ein erstes Dotiermetall enthält.

- 6.3.3 Daraus geht hervor, dass die Streichung von "weiteres" im Anspruch 1 des Hauptantrags offensichtlich bereits *prima facie* potentiell problematisch ist im Hinblick auf die Bestimmungen des Artikel 123(3) EPÜ.

Also wirft diese Streichung zusätzliche Fragen mit erheblichem Erörterungsbedarf auf.

- 6.4 Somit ist der geltende, ohne überzeugende Begründung erst im Beschwerdeverfahren eingereichte Hauptantrag weder mit den zuvor im Verfahren befindlichen, erstinstanzlichen Anträgen konvergent, noch bezüglich der vorgenommenen Änderungen *prima facie* gewährbar.

- 6.5 Daher entschied die Kammer, den geltenden Hauptantrag nicht ins Verfahren zuzulassen (Artikel 114(2) EPÜ und Artikel 12(4), 13(1) VOBK).

Zulässigkeit der geltenden Hilfsanträge 1 und 2

7. Die geltenden Hilfsanträge 1 und 2 wurden ebenfalls in Reaktion auf das Antwortschreiben der Beschwerdegegnerin eingereicht. Auch sie unterscheiden sich aber nur geringfügig von den mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträgen 1 und 2 (Streichung eines Kommas).
8. Bei der Beurteilung der Zulässigkeit dieser Anträge wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

- 8.1 Es wurde wiederum kein überzeugender Grund vorgebracht, warum derartig formulierte Anträge nicht bereits im erstinstanzlichen Verfahren eingereicht wurden.
- 8.2 Bezogen auf die erstinstanzlich zuletzt geltenden Anträge (Hauptantrag und Hilfsantrag 7) weisen auch die geltenden Hilfsanträge 1 und 2 keine Konvergenz auf. Vielmehr werden jeweils zuvor eingefügte Merkmale wieder gestrichen und/oder andere hinzugefügt:
- 8.2.1 Anspruch 1 des erstinstanzlichen Hauptantrags enthielt das Merkmal "*und mindestens 65% des Cobalt und gegebenenfalls Nickel in reduzierter Form vorliegen*", welches in dem jeweiligen Anspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 nicht mehr enthalten ist.
- 8.2.2 Verglichen mit dem unabhängigen Anspruch 3 des erstinstanzlichen Hauptantrags, welcher das Merkmal "*und mindestens 65% des Cobalt und gegebenenfalls Nickel in reduzierter Form vorliegen*" auch nicht enthielt, ist ersichtlich, dass das Merkmal "*gegebenenfalls zusätzlich Nickel*" aus dem Kontext "*sowie mindestens ein weiteres Dotiermetall, ausgewählt aus Ti, Zr, La, Y, Gd, Ce, Si, Al und gegebenenfalls zusätzlich Nickel*" gestrichen wurde. Somit fällt Nickel nicht mehr unter die aufgelisteten weiteren Dotiermetalle. Darüber hinaus ist Mengenangabe der aufgelisteten weiteren Dotiermetalle hinzugefügt worden. In Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 ist zudem "*gegebenenfalls*" (vor Nickel) gestrichen worden.
- 8.2.3 Verglichen mit Anspruch 1 des damaligen Hilfsantrags 7 ist ersichtlich, dass, zusätzlich zu der Streichung von "*und mindestens 65% des Cobalt und gegebenenfalls Nickel in reduzierter Form vorliegen*", die Mengenangabe

der aufgelisteten weiteren Dotiermetalle hinzugefügt worden ist.

8.3 Zumindest bezüglich der Verknüpfung einer in der ursprünglichen Beschreibung für das Dotiermetall im allgemeinen offenbarten Mengenangabe ("*1 bis 50 Gew.-%, bezogen auf die eingesetzte Menge an Cobalt und ... Nickel*") auf eine eingeschränkte Gruppe von "*weiteren*" Dotiermetallen ("*Ti, Zr, La, Y, Gd, Ce, Ga*"), die zudem in der Beschreibung gerade nicht unter dem Begriff "*weiteres Dotiermetall*" subsummiert sind, werfen die Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 und 2 jeweils ausgeführten Änderungen zudem neue Fragen im Hinblick auf die Einhaltung der Bestimmungen des Artikels 123(2) EPÜ auf. Mit anderen Worten ist auch die *prima facie* Zulässigkeit dieser Änderungen zumindest fragwürdig.

8.4 Daher entschied die Kammer, auch die geltenden Hilfsanträge 1 und 2 nicht ins Verfahren zuzulassen (Artikel 114(2) EPÜ sowie Artikel 12(4), 13(1) VOBK).

Zulässigkeit der geltenden Hilfsanträge 3 und 4

9. Die geltenden Hilfsanträge 3 und 4 unterscheiden sich vom letzttragigen erstinstanzlichen Hilfsantrag 7 durch eine zusätzlichen Beschränkung von Anspruch 1 durch ein zuvor lediglich fakultatives Merkmal, sowie durch die Streichung von abhängigen Ansprüche. Sie unterscheiden sich ebenfalls nur geringfügig von den mit der Beschwerde begründung eingereichten Hilfsanträgen 3 und 4 (Streichung eines Kommas).

9.1 Im Vergleich zu besagtem Hilfsantrag 7 sind sie konvergent, räumen einen in der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung erhobenen Einwand aus, und stellen eine nicht eher mögliche Reaktion auf die

Gründe der angefochtenen Entscheidung dar.

- 9.2 Die Kammer entschied daher, diese beiden Hilfsanträge ins Verfahren zuzulassen (Artikel 114(2) und Artikel 12(4), 13(1) RPBA).

Änderungen - Anspruch 1 der Hilfsanträge 3 und 4

10. Auf Grund der Streichung des Ausdrucks "gegebenenfalls" verlangt Anspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 3 und 4, dass ein Katalysator *enthaltend Cobalt und zusätzlich Nickel* eingesetzt wird ,

i) wobei "*das **Cobalt und das Nickel** eine mittlere Teilchengröße von 3 bis **20 nm** im aktiven Katalysator aufweisen...*", und

ii) wobei der Katalysator "*1 bis 50 Gew.-% bezogen auf die eingesetzte Menge an Cobalt und Nickel eines **weiteren** Dotiermetalls*" enthält, "*wobei das mindestens eine **weitere** Dotiermetall ausgewählt ist aus **Ti, Zr, La, Y, Gd, Ce, Ga***" (Betonung durch die Kammer).

- 10.1 Gerade im Hinblick auf diese Merkmalskombination wurden von den Beschwerdegegnerinnen Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ erhoben.

- 10.2 Die bezüglich der vorgenommenen Änderungen relevanten Teile der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung finden sich auf Seiten 4, 8 und 9 der Beschreibung.

- 10.3 Ad Punkt 10.i

- 10.3.1 Der ursprünglich eingereichten Beschreibung lässt sich Folgendes entnehmen:

Cobalt und Nickel müssen nicht unbedingt beide enthalten sein, können aber gemeinsam vorliegen (Seite 4, Zeilen 3 und 22).

Für den Fall, dass Nickel enthalten ist, lässt sich unter vergleichender Berücksichtigung der Angaben auf Seite 4, Zeilen 6-8 und 10-11, der ursprünglichen Beschreibung nach dem Dafürhalten der Kammer nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen, dass die Obergrenze für die mittlere Teilchengröße von **20** nm sowohl für Cobalt als auch für Nickel gelten soll.

Die Herstellungsbeispiele 1 und 2 erwähnen ausdrücklich nur die mittlere Teilchengröße von Cobalt, obwohl auch 1% Nickel enthalten ist. Hierzu hat die Beschwerdeführerin ausgeführt, dass die Menge an Nickel so klein sei, dass die Teilchengröße von Nickel in der bei der Reduktion entstehenden Legierung aus Cobalt und Nickel nicht mehr differenziert bestimmt werden könne.

10.3.2 Für die Kammer ergibt sich daher bereits durch die Streichung von "gegebenenfalls" eine Kombination von Merkmalen, die nicht direkt und unmittelbar aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen herleitbar ist.

10.4 Ad Punkt 10 ii)

10.4.1 Das laut der ursprünglichen Beschreibung (Seite 8, Zeilen 27-34) "vorliegende" Dotiermetall ist im allgemeinen ausgewählt aus Metallen der Gruppen IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, IIA, IIIA, VIA und Lanthaniden, vorzugsweise aus den Gruppen IIA, IIIB, IVB, IIIA, IVA und Lanthaniden, insbesondere aus Ti, Zr, La, Y, Gd, Ce, Si, Al, Ga und Mg.

- 10.4.2 Laut Seite 8, letzte Zeile, Seite 9, Zeilen 1 und 2, kann der Katalysator "*neben dem mindestens einen Dotiermetall aus den genannten Gruppen mindestens ein **weiteres** Dotiermetall ausgewählt aus Silber, Gold und Ruthenium enthalten*". In der ursprünglichen Beschreibung werden also nur Silber, Gold und Ruthenium als "*weitere*" Dotiermetalle bezeichnet, wohingegen Anspruch 1 die aus anderen Gruppen ausgewählte Metalle Ti, Zr, La, Y, Gd, Ce, Si, Al, Ga und Mg als "*weitere*" Dotiermetalle auflistet.
- 10.4.3 Gemäß der ursprünglich eingereichten Beschreibung (Seite 9, Zeilen 15-17) wird "*das Dotiermetall*" - ohne Unterscheidung zwischen "*vorliegenden*" und "*weiteren*" Dotiermetallen in einer Menge von 1 bis 90 Gew.-%, bevorzugt von 5 bis 70 Gew.-%, besonders bevorzugt von 10 bis 50 Gew.-%, bezogen auf die eingesetzte Menge an Cobalt und gegebenenfalls Nickel, eingesetzt.
- 10.4.4 Anspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 3 und 4 ist aber auf eine Menge von 1 bis 50 Gew.-%, bezogen auf die eingesetzte Menge an Cobalt und Nickel, "*mindestens eines weiteren Dotiermetalls*", welches "*ausgewählt ist aus Ti, Zr, La, Y, Gd, Ce, Ga*", eingeschränkt worden.
- 10.4.5 Da der Wortlaut von Anspruch 1 die Anwesenheit von anderen Dotiermetallen nicht ausschließt, muss die Gesamtmenge an Dotiermetallen, also inklusive der Menge an z.B. Lanthaniden, Mg, Si und Al oder auch Ag, Au und Ru nun nicht mehr - wie ursprünglich in diesem Zusammenhang offenbart - begrenzt sein.
- 10.5 Aus der obigen Analyse ist ersichtlich, dass sowohl die Einschränkung der maximalen mittleren Teilchengröße auf einen Wert von **20** nm für Cobalt **und Nickel**, als auch die Einschränkung der bevorzugten Mengenangabe **1 bis 50**

Gew.-% auf lediglich eine **engere Gruppe** von Dotiermetallen, in Kombination mit den übrigen Merkmalen des vorliegenden Anspruchs 1 in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist.

- 10.6 Schon allein aus diesen Gründen schließt die Kammer, dass Anspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 3 und 4 unter anderem auch auf Gegenstände (Verfahren) gerichtet ist, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen.

Dieser geänderte Anspruch 1 erfüllt demnach nicht die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ. Dementsprechend erübrigt es sich, an dieser Stelle auf die weiteren, von den Beschwerdegegnerinnen unter Artikel 123(2) EPÜ erhobenen Einwände einzugehen.

- 10.7 Die Hilfsanträge 3 und 4 sind demnach nicht gewährbar.

Schlussfolgerung

11. Es liegt somit kein Antrag der Beschwerdeführerin vor, der sowohl zulässig als auch gewährbar ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



D. Magliano

B. Czech

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt