

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 16. Dezember 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0223/14 - 3.3.06

Anmeldenummer: 07726838.1

Veröffentlichungsnummer: 1999099

IPC: C07C209/26, C07D295/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Herstellung eines Amins

Patentinhaberin:

BASF SE

Einsprechende:

Akzo Nobel Chemicals International B.V.

Stichwort:

Schalenkatalysator / BASF

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 108

EPÜ R. 99(2)

VOBK Art. 12(4)

Schlagwort:

Zulässigkeit der Beschwerde (ja)

Zulässigkeit der Anträge der Beschwerdeführerin (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 0023/10, T 2532/11, T 0247/12

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 0223/14 - 3.3.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06
vom 16. Dezember 2016

Beschwerdeführerin: BASF SE
(Patentinhaberin) Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein (DE)

Vertreter: Féaux de Lacroix, Stefan
Isenbruck Bösl Hörschler LLP
Eastsite One
Seckenheimer Landstrasse 4
68163 Mannheim (DE)

Beschwerdegegnerin: Akzo Nobel Chemicals International B.V.
(Einsprechende) Stationsstraat 77
3811 MH Amersfoort (NL)

Vertreter: Rupp, Christian
Mitscherlich PartmbB
Patent- und Rechtsanwälte
Sonnenstraße 33
DE-80331 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 20. November 2013 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1999099 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender B. Czech
Mitglieder: L. Li Voti
 C. Heath

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 999 099 zu widerrufen.
- II. Im Einspruchsverfahren war unter anderem mangelnde Neuheit des beanspruchten Gegenstandes im Hinblick auf eine mit D1 bezeichnete Vorveröffentlichung geltend gemacht worden (Artikel 100(a) EPÜ).
- III. Die Einspruchsabteilung hat entschieden, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 wie erteilt (Hauptantrag) sowie der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem damaligen Hilfsantrag nicht neu gegenüber der Offenbarung von Dokument D1 seien.
- IV. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) reichte mit ihrer Beschwerdebegründung vom 27. Januar 2014 unter anderem vier geänderte Anspruchssätze als Hauptantrag bzw. Hilfsanträge 1 bis 3 ein.

In ihrer Begründung vertrat die Beschwerdeführerin die Auffassung, dass die beanspruchte Erfindung ausführbar sei, dass die geänderten Ansprüche den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ entsprechen, und dass der beanspruchte Gegenstand neu und erfinderisch sei.
- V. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) machte in ihrer Erwiderung unter anderem geltend, dass die Beschwerde unzulässig sei, dass aber zumindest die mit der Beschwerde eingereichten Anträge nicht ins Verfahren zuzulassen seien. Zudem erhob sie Einwände nach Artikel 123(2), nach Artikel 84, sowie betreffend mangelnde Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

- VI. Mit Schreiben vom 10. Juni 2015 reichte die Beschwerdeführerin überarbeitete Versionen (Zahlenwert einer Bereichsobergrenze korrigiert) der Hilfsanträge 2 und 3 ein und widersprach allen von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Einwänden.
- VII. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß **Hauptantrag** lautet wie folgt (Hervorhebung durch die Kammer):

*"1. Verfahren zur Herstellung eines Amins durch Umsetzung eines Aldehyds und/oder Ketons mit Wasserstoff und einer Stickstoffverbindung, ausgewählt aus der Gruppe primärer und sekundärer Amine, in Gegenwart eines Heterogenkatalysators, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Katalysator um einen **Schalenkatalysator** handelt, der mindestens ein Metall der VIII. Gruppe des Periodensystems der Elemente als Hydriermetall und zusätzlich einen Promotor auf einem oxidischen Träger umfasst, wobei der Promotor über den gesamten Querschnitt des Katalysators im Wesentlichen homogen verteilt ist und der eingesetzte Katalysator einen Durchmesser von 2,5 bis 10 mm aufweist und 100 % des Metalls der VIII. Gruppe des Periodensystems der Elemente in einer Schicht zwischen der Oberfläche des Katalysators und einer Eindringtiefe von maximal 1000 µm, gerechnet von der Oberfläche des Katalysators, vorliegt."*

Der unabhängige Anspruch 2 gemäß **Hauptantrag** unterscheidet sich vom Anspruch 1 durch die folgendermaßen geänderte Definition des Schalenkatalysators (Hervorhebung der Unterschiede durch die Kammer), welche erfordert, dass "**mindestens 98 %** des Metalls der VIII. Gruppe des Periodensystems der Elemente in einer Schicht zwischen der Oberfläche des Katalysators und einer Eindringtiefe von maximal

*1000 µm, gerechnet von der Oberfläche des Katalysators, vorliegt **und der Katalysator als Strang ausgebildet ist.***"

Die jeweiligen Ansprüche 1 und 2 gemäß **Hilfsantrag 1** unterscheiden sich von denen gemäß Hauptantrag nur dadurch, dass die **Durchmesserobergrenze** von 10 mm auf **5 mm** verringert ist.

Die jeweiligen Ansprüche 1 und 2 gemäß **Hilfsantrag 2** (korrigierte Version) unterscheiden sich von denen gemäß Hauptantrag nur durch die von 10 mm auf **3,5 mm** verringerte **Durchmesserobergrenze**.

Hilfsantrag 3 (korrigierte Version) enthält nur einen unabhängigen Anspruch 1, dessen Wortlaut identisch ist mit dem des Anspruchs 2 gemäß Hilfsantrag 2.

- VIII. Die Parteien wurden zu einer mündlichen Verhandlung geladen. In einem in Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Bescheid vom 07. September 2016 äußerte die Kammer ihre vorläufige Meinung, wonach
- die Beschwerde zulässig sei (Punkt 6);
 - die Zulässigkeit der Anträge der Beschwerdeführerin ins Verfahren (im Hinblick auf Artikel 12(4) VOBK) fragwürdig sei (Punkte 7.2 und 7.3); und
 - es zumindest fraglich erscheine, ob eine Kombination aller Merkmale des Verfahrens nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag oder gemäß einem der Hilfsanträge eine ausreichende Basis in der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung finde (Punkte 10.1 bis 10.4).
- IX. Die Beschwerdegegnerin reichte mit einem weiteren Schreiben einen Auszug aus einer technischen Enzyklopädie als Nachweis des allgemeinen Fachwissens

betreffend den in Anspruch 1 verwendeten Begriff "*Schalenkatalysator*" ein.

X. Am 16. Dezember 2016 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt. Erörtert wurden die Zulässigkeit der Beschwerde und die Zulässigkeit der Anträge der Beschwerdeführerin ins Verfahren (im Hinblick auf Artikel 12(4) VOBK).

XI. Finale Anträge

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche des mit Schreiben vom 25. März 2014 eingereichten Hauptantrags oder, hilfsweise, auf Grundlage der Ansprüche des mit Schreiben vom 25. März 2014 eingereichten Hilfsantrags 1, oder auf Grundlage der Ansprüche gemäß einem der mit Schreiben vom 10. Juni 2015 eingereichten Hilfsanträge 2 und 3.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen, hilfsweise die Beschwerde zurückzuweisen bzw. die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung.

XII. Die **Beschwerdeführerin** trug im Wesentlichen Folgendes vor:

Zulässigkeit der Beschwerde

- Aus der Beschwerdebegründung sei ersichtlich, dass und weshalb die Beschwerdeführerin mit den Gründen der angefochtenen Entscheidung nicht einverstanden sei: Das von der Einspruchsabteilung als neuheitsschädlich

erachtete Dokument D1 offenbare keinen
"Schalenkatalysator" gemäß dem erteilten Anspruch 1.

- Die in Reaktion auf die Gründe der Entscheidung mit
der Beschwerdebegründung als Hauptantrag bzw.
Hilfsanträge 1 bis 3 eingereichten, abgeänderten
Anspruchssätze dienten dazu, den beanspruchten
Gegenstand deutlicher gegenüber D1 abzugrenzen und
stellten keinen neuen Sachverhalt dar.

- Es bestehe daher ein direkter Zusammenhang zwischen
der Beschwerdebegründung und der angefochtenen
Entscheidung.

- Die Beschwerde sei daher zulässig.

Zulässigkeit der Anträge ins Verfahren

- Der Neuheitseinwand auf Grundlage des Dokuments D1
sei erst in der mündlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung weiter substantiiert worden. Daher
habe die Patentinhaberin keinen Grund gehabt, geänderte
Anspruchssätze vor der Verhandlung einzureichen.

- Obwohl der Grund des Neuheitseinwands während der
mündlichen Verhandlung nachvollziehbar gewesen sei,
hätte sie, um den Begriff "Schalenkatalysator" besser
zu definieren, Anspruch 1 durch zusätzliche Merkmale
aus der Beschreibung ändern müssen.

- In dieser Hinsicht habe sie angenommen, dass die
Aufnahme eines Merkmals aus der Beschreibung, um diesen
Einwand für Anspruch 1 auszuräumen, von der
Einspruchsabteilung nicht zugelassen worden wäre.

- Zudem wäre solch eine Abgrenzung des Anspruchsbegehrens im Hinblick auf die noch anstehende Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht erfolgsversprechend gewesen, da zu jenem Zeitpunkt keine Versuche eines derart abgegrenzten Gegenstandes gegenüber dem zitierten Stand der Technik vorlagen.
- Daher habe die Patentinhaberin darauf verzichtet, solchermaßen geänderte Anträge in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung einzureichen.
- Die in den Ansprüchen der im Beschwerdeverfahren eingereichten Anträge enthaltenen Änderungen dienen zur Klarstellung des Begriffs "*Schalenkatalysator*" und (insbesondere im Anspruch 2) zur Konkretisierung einiger Parameter, die auch im Gegenstand des Beispiels 1 des Streitpatents enthalten seien.
- Daher sei der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens im Wesentlichen unverändert gegenüber dem Verfahren erster Instanz. Zudem seien die neuen Anträge aus erster Sicht gewährbar.
- Daher seien der Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 3 zulässig.

XIII. Die entsprechenden Gegenargumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden:

Unzulässigkeit der Beschwerde

- Es sei nicht Sinn der Beschwerde, den Gegenstand des Verfahrens neu zu definieren oder Anträge zurückzuhalten, um sie später in das Beschwerdeverfahren einzuführen. Zudem beziehe sich die

Beschwerdebegründung nicht auf die angefochtene Entscheidung, und es werde darin nicht bestritten, dass der beanspruchte Gegenstand nicht neu gegenüber D1 sei. In diesem Zusammenhang bezog sie sich auch auf Rechtsprechung der Beschwerdekammern.

- Die Beschwerde sei daher unzulässig.

Unzulässigkeit der Anträge der Beschwerdeführerin

- Die Patentinhaberin habe in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung in Kenntnis des erhobenen Neuheitseinwands und der darauf bezogenen Meinung der Einspruchsabteilung nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, den Anspruch 1 so zu ändern, wie es vernünftigerweise geboten und zu erwarten gewesen wäre.

- Die im Beschwerdeverfahren eingereichten Anträge hätten daher bereits in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht werden können und müssen. Die Patentinhaberin habe stattdessen auf die Einreichung solcher Anträge ausdrücklich verzichtet.

- Zudem stünden die geänderten Ansprüche (gemäß allen Anträgen) auf den ersten Blick nicht in Einklang mit den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ.

- Die von der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren eingereichten Anträge seien daher nicht ins Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Beschwerde
 - 1.1 Gemäß Artikel 108 EPÜ ist eine Beschwerde innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung nach Maßgabe der Ausführungsordnung zu begründen. Diesbezüglich schreibt Regel 99(2) EPÜ vor, dass die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung darzulegen hat, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufzuheben oder in welchem Umfang sie abzuändern ist und auf welche Tatsachen und Beweismittel sie ihre Beschwerde stützt.
 - 1.2 Im vorliegenden Fall reichte die Beschwerdeführerin mit der Beschwerdebegründung vier geänderte Anspruchssätze als Hauptantrag bzw. Hilfsanträge 1 bis 3 ein, die sich von den vor der Einspruchsabteilung eingereichten Anträgen unterscheiden. Sie legte überdies dar, warum ihrer Meinung nach die beanspruchte Erfindung ausführbar sei, die geänderten Ansprüche den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ entsprechen und der beanspruchte Gegenstand neu und erfinderisch sei.

Außerdem heißt es auf Seite 6 der Beschwerdebegründung:
*"In der Zwischenentscheidung vom 20.11.2013 wird D1 für Neuheitsschädlich gegenüber dem erteilten Anspruch 1 gesehen. D1 ... betrifft ein Verfahren ... unter Einsatz eines Pd/Ag-Katalysators, der **keinen Schalenkatalysator** darstellt. ... D1 beschreibt ... voll durchtränkte Katalysatoren."*

Damit ist ersichtlich, dass sich die Beschwerdebegründung ausdrücklich zumindest mit Teilen der angefochtenen Entscheidung und den Gründen für den Widerruf des Patentes auseinandersetzt. Insbesondere

wird in der Beschwerdebeurteilung bestritten, dass das Dokument D1 einen "Schalenkatalysator", d.h. ein zwingendes Merkmal der von der Einspruchsabteilung für nicht neu befundenen Ansprüche offenbare.

Für die Kammer geht demnach aus der Beschwerdebeurteilung eindeutig hervor, dass die Beschwerdeführerin mit den Gründen der Entscheidung der ersten Instanz nicht einverstanden war, sowie warum.

- 1.3 Die geänderten Ansprüche wurden offensichtlich mit der Absicht eingereicht, durch Präzisierung bereits vorhandener Merkmale den Einwand auszuräumen, mit dem der festgestellte Neuheitsmangel begründet wurde. Es geht demnach in diesem Fall nicht um einen völlig neuen Sachverhalt.

Demnach besteht für die Kammer durchaus ein ausreichender direkter Zusammenhang ("direct link" auch im Sinne von Entscheidung T 2532/11 vom 14. Oktober 2013; Gründe, 2.6.2) zwischen der angefochtenen Entscheidung und der Beschwerdebeurteilung.

- 1.4 Daher gelangt die Kammer zu dem Schluss, dass die Erfordernisse von Artikel 108 und Regel 99(2) EPÜ erfüllt sind, womit die Beschwerde zulässig ist.

2. Zulässigkeit der Anträge der Beschwerdeführerin ins Verfahren

- 2.1 Es ist unbestritten, dass sich die Anspruchssätze gemäß den von der Beschwerdeführerin eingereichten Anträgen alle von denen unterscheiden, die der Einspruchsabteilung vorgelegen haben.

Die Zulassung dieser neu eingereichten Anträge liegt nach Artikel 12(4) VOBK im Ermessen der Kammer.

- 2.2 Es ist im vorliegenden Fall unbestritten, dass ein bezüglich des festgestellten Neuheitsmangels des erteilten Anspruchs 1 (Hauptantrag in der Vorinstanz) tragendes Argument erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgebracht wurde (siehe Punkt 2.3 der angefochtenen Entscheidung).

Aufgrund des besagten Arguments änderte die Einspruchsabteilung ihre zuvor in der Anlage zur Ladung zum Ausdruck gebrachte vorläufige Meinung (siehe angefochtene Entscheidung; Seite 2, dritter Absatz), wonach die Ansprüche wie erteilt neu gegenüber D1 seien.

- 2.2.1 Andererseits geht aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung (Seite 5, letzte drei Absätze; Seite 6, erste zwei Absätze) hervor, dass die Patentinhaberin
- i) in Kenntnis der daraus von der Einspruchsabteilung gezogenen patentrechtlichen Schlüsse (Neuheitsmangel) im Bezug auf Anspruch 1 wie erteilt sowie auf Anspruch 1 gemäß dem während der Verhandlung eingereichten damaligen Hilfsantrag 1,
 - ii) obwohl ihr dazu ausdrücklich Gelegenheit gegeben wurde, und
 - iii) trotz der des relativ frühen Zeitpunkts dieser Gelegenheit (10:59 Uhr),
- keinen weiteren Hilfsantrag gestellt hat.

2.2.2 Die Beschwerdeführerin bestätigte in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, dass sie in der Verhandlung vor der Einspruchsabteilung die Begründung des Neuheitseinwands, demzufolge der Wortlaut des Anspruchs nicht im Einklang mit dem ebenfalls in Anspruch 1 verwendeten Begriff "*Schalenkatalysator*" steht, durchaus nachvollziehen konnte.

Sie war jedoch damals der Auffassung gewesen, dass zur genaueren Definition des Begriffs "*Schalenkatalysator*" die Aufnahme zusätzlicher Merkmale aus der Beschreibung erforderlich gewesen wäre, und habe angenommen, dass solche Änderungen von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen worden wären. Zudem schien ihr solch eine Abgrenzung des Anspruchsbegehrens im Hinblick auf die noch anstehende Frage der erfinderischen Tätigkeit nicht erfolgsversprechend, da zu jenem Zeitpunkt keine Vergleichsversuche eines entsprechend abgegrenzten Gegenstandes gegenüber dem zitierten Stand der Technik vorlagen.

Daher hatte sie sich damals entschieden, keinen derartigen Antrag zu stellen.

2.2.3 Diese Darstellung der Beschwerdeführerin versteht die Kammer dahingehend, dass die Patentinhaberin Anträge der Art, wie sie dann im Beschwerdeverfahren eingereicht wurden, eindeutig bereits in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung hätte stellen können.

Die bloße Vermutung, dass ein durch Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung geänderter Antrag von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen worden wäre, stellt in diesem Zusammenhang keinen Grund dar, auf den ausdrücklichen Hinweis der Einspruchsabteilung, wonach

sie einen weiteren Antrag dieser Art "prüfen würde" (Seite 6, erster Absatz der Niederschrift über die mündliche Verhandlung), nicht durch Einreichung eines solchen zu reagieren. Ausweislich der Niederschrift über die mündliche Verhandlung wäre hierfür aber noch Zeit gewesen.

- 2.2.4 Daher hat die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin aus Sicht der Kammer nicht sämtliche Möglichkeiten ausgeschöpft, den Anspruch 1 so zu ändern, wie es vernünftigerweise geboten und zu erwarten gewesen wäre, um den Einwand der Neuheit auszuräumen.

Dass solche Änderungen im Hinblick auf die noch zu erfolgende Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit möglicherweise nicht erfolgsversprechend gewesen wären, scheint insoweit nicht relevant zu sein, als die erfinderische Tätigkeit vor der Einspruchsabteilung (noch) gar nicht diskutiert wurde.

- 2.3 Die Zulassung der erst im Beschwerdeverfahren eingereichten Anträge würde es für die Kammer und die Parteien entweder erforderlich machen, erstmalig spezielle Fragen zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit zu erörtern, oder aber den Fall zur Erörterung dieser Fragen an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Da kein überzeugender Grund vorgebracht wurde, der das späte Einreichen der zur Debatte stehenden Anträge rechtfertigen könnte, erscheint der Kammer keine dieser Möglichkeiten der Verfahrensfortsetzung im vorliegenden Fall sachgerecht. Das Beschwerdeverfahren sollte nicht dazu benutzt werden, erstmalig neue Aspekte des Falles zu erörtern, soweit eine solche Erörterung bereits in erster Instanz hätte erfolgen können und sollen.

Andererseits sollte sich das Verfahren auch nicht dadurch unnötig verzögern, dass die Kammer einen Fall zur Erörterung von Aspekten zurückverweist, die bereits zuvor in erster Instanz hätten erörtert werden können.

2.4 Nach dem Dafürhalten der Kammer sind sämtliche Anträge der Beschwerdeführerin bereits aus den oben angeführten Gründen nicht ins Verfahren zuzulassen (Artikel 12(4) VOBK; siehe etwa T 23/10 vom 18. Januar 2011, Gründe, 2.5 bis 2.8; und T 247/12 vom 28. März 2014, Gründe, 6 bis 12).

2.5 Allerdings merkt die Kammer zusätzlich an, dass, wie bereits im Bescheid in Vorbereitung der mündlichen Verhandlung angesprochen, und auch von der Beschwerdegegnerin während der mündlichen Verhandlung beanstandet, *prima facie* zweifelhaft ist, ob die vorliegenden, geänderten Anspruchssätze gemäß den vorliegenden Anträgen überhaupt den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ entsprechen.

Dieser Aspekt kommt erschwerend hinzu und spricht gegen die Zulassung dieser Anträge ins Verfahren.

2.6 Daher hat die Kammer, in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 12(4) VOBK, entschieden keinen der Anträge der Beschwerdeführerin ins Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



D. Magliano

B. Czech

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt