

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 20. Dezember 2017**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1380/14 - 3.3.03

Anmeldenummer: 07787356.0

Veröffentlichungsnummer: 2046839

IPC: C08F2/10, C08F20/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG WASSERABSORBIERENDER POLYMERPARTIKEL
MIT HOHER PERMEABILITÄT DURCH POLYMERISATION VON TROPFEN EINER
MONOMERLÖSUNG

Patentinhaberin:

BASF SE

Einsprechende:

Nippon Shokubai Co., Ltd.

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - unerwartete Verbesserung



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1380/14 - 3.3.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03
vom 20. Dezember 2017

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

Vertreter: BASF IP Association
BASF SE
G-FLP-C006
67056 Ludwigshafen (DE)

Beschwerdeführerin: Nippon Shokubai Co., Ltd.
(Einsprechende) 1-1, Koraihashi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 541-0043 (JP)

Vertreter: Mai Dörr Besier
European Patent Attorneys
European Trademark Attorneys
Patentanwälte
Kreuzberger Ring 64
65205 Wiesbaden (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2046839 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 22. Mai 2014.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender D. Semino
Mitglieder: F. Rousseau
C. Brandt

Sachverhalt und Anträge

- I. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents 2 046 839 in geänderter Fassung auf Grundlage des Hilfsantrags 2, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 9. April 2014, und einer geänderten Beschreibung legten die Patentinhaberin und die Einsprechende Beschwerden ein.
- II. Mit ihrer Beschwerdeschrift vom 24. September 2014 reichte die Patentinhaberin einen Hauptantrag und 17 Hilfsanträge ein. Die Ansprüche 1-19 gemäß Hilfsantrag 15 entsprachen den Ansprüchen des während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 9. April 2014 eingereichten Hilfsantrags 2.
- III. Mit ihrer Beschwerdeschrift vom 26. September 2014 beantragte die Einsprechende die Aufrechterhaltung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streitpatents.
- IV. Im Beschwerdeverfahren nahmen die Einsprechende und die Patentinhaberin Bezug unter anderem auf die folgenden Dokumente:
- E4: DE 10 2004 024 437 A1
D16: WO 2005/030810 A1
D23: WO 2001/041818 A1 und
D24: WO 2004/069293 A1.
- V. Nach Ladung zur mündlichen Verhandlung wurde eine Mitteilung der Kammer von 26. Oktober 2017 gemäß Artikel 15(1) VOBK erlassen, in der die vorläufige Meinung der Kammer geäußert wurde.

VI. Mit Schreiben vom 16. November 2017 in Antwort auf die Mitteilung der Kammer zog die Patentinhaberin (nun Beschwerdegegnerin) sowohl ihre Beschwerde, als auch den bisherigen Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 17 zurück. Ein neuer Hauptantrag bestehend aus 10 Ansprüchen wurde mit demselben Schreiben eingereicht. Die Ansprüche des neuen Hauptantrages entsprechen den Ansprüchen 1 bis 10 des bisherigen Hilfsantrages 15, d.h. den Ansprüchen 1 bis 10 des während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 9. April 2014 eingereichten Hilfsantrags 2.

VII. Die unabhängigen Ansprüche des neuen Hauptantrags lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung wasserabsorbierender Polymerpartikel durch Polymerisation von Tropfen einer Monomerlösung, enthaltend

- a) mindestens ein Säuregruppen tragendes ethylenisch ungesättigtes Monomer,
- b) mindestens eines Vernetzers,
- c) mindestens einen Initiator,
- d) Wasser,

in einer die Tropfen umgebenden Gasphase, dadurch gekennzeichnet, dass der Vernetzer b) mindestens zwei radikalisch polymerisierbare Gruppen aufweist, die Monomerlösung von 0,001 bis 0,25 Gew.-%, bezogen auf Monomer a), mindestens dreiwertige Kationen enthält und die Polymerpartikel einem mittleren Durchmesser von mindestens 150 µm aufweisen.

10. Wasserabsorbierende Polymerpartikel, herstellbar gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9."

- VIII. Mit Schreiben vom 4. Dezember 2017 teilte die Einsprechende (Beschwerdeführerin) mit, dass sie keine weiteren Einwände gegen den Hilfsantrag 15 habe und daher anscheinend eine mündliche Verhandlung nicht notwendig sei.
- IX. In einer weiteren Mitteilung der Kammer, die vorab per Fax am 5. Dezember 2017 gesendet wurde, wurde auf einen Klärungsbedarf hinsichtlich der Angaben der Beschwerdeführerin vom 4. Dezember 2017 hingewiesen, nämlich, ob die Beschwerdeführerin den neuen Hauptantrag oder den bisherigen Hilfsantrag 15 gemeint hatte, und, ob die Beschwerdeführerin keine weiteren (zusätzlichen) Einwände oder gar keine Einwände gegen diesen Antrag geltend machte. Für den Fall, dass die Beschwerdeführerin gemeint hätte, dass sie keine Einwände gegen den neuen Hauptantrag hatte, teilte die Kammer mit, dass sie im Hinblick auf die in den Punkten 21.1 bis 21.5 ihrer Mitteilung vom 26. Oktober 2017 dargestellte Sachlage keinen Grund habe, dem Antrag der Beschwerdegegnerin nicht stattzugeben. Für diesen Fall beabsichtigte die Kammer, die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen mit der Anordnung, das Patent auf der Grundlage des mit Schreiben vom 16. November 2017 eingereichten Hauptantrags und einer daran anzupassenden Beschreibung aufrecht zu erhalten.
- X. Mit Schreiben vom 6. Dezember 2017 präzisierte die Beschwerdeführerin, dass sie keine Einwände gegen die Ansprüche des neuen Hauptantrags habe.
- XI. Mit Schreiben vom 11. Dezember 2017 teilte die Beschwerdegegnerin mit, dass sie ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknehme, für den Fall, dass die Kammer bereit sei, dem Hauptantrag vom 16. November 2017 stattzugeben.

- XII. Mit Schreiben vom 14. Dezember 2017 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie die Anträge gemäß ihrer Beschwerdeschrift, nämlich die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streitpatents, nicht mehr aufrechterhalte, und den Antrag auf mündliche Verhandlung zurückziehe, vorausgesetzt, dass die Kammer dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin vom 16. November 2017 stattgibt.
- XIII. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des Hauptantrags, eingereicht mit Schreiben vom 16. November 2017.

Entscheidungsgründe

1. Die Einspruchsabteilung entschied, dass die Ansprüche 1 bis 19 des Hilfsantrags 2, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 9. April 2014, den Erfordernissen des EPÜ genügen würden. Hinsichtlich der Ansprüche 1 bis 10 des vorliegenden einzigen Antrags (von der Beschwerdegegnerin als "Hauptantrag" bezeichnet), die den Ansprüchen 1 bis 10 des Hilfsantrags 2, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 9. April 2014, entsprechen, wurde von der Beschwerdeführerin explizit erklärt, dass keine Einwände erhoben werden.
2. In der Mitteilung der Kammer vom 26. Oktober 2017 wurde festgestellt, dass der einzige Streitpunkt zwischen den Parteien hinsichtlich des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 9. April 2014, entsprechend dem vorliegenden Anspruch 1, die Frage der erfinderischen

Tätigkeit war. Festzustellen ist, dass die Wahl von D16 oder E4 als nächstliegenden Stand der Technik, und, die Formulierung der Aufgabe, die demgegenüber durch den Gegenstand des Anspruchs 1 als erfolgreich gelöst betrachtet werden kann, nämlich die Bereitstellung von Partikeln mit verbesserter Permeabilität ohne Beeinträchtigung ihrer Zentrifugenretentionskapazität (CRC), nicht bestritten wurden. Die einzige Frage, die noch zu klären gilt, ist somit, ob die patentgemäße Lösung, nämlich die Verwendung in der Monomerlösung einer Menge an mehrwertigen Kationen von 0,001 bis 0,25 Gew.-%, bezogen auf Monomer a), durch den Stand der Technik nahegelegt wird. Angesichts der von den Parteien vorgetragenen Argumente und der Meinung der Beschwerdeführerin, dass keine Einwände gegen die vorliegenden Ansprüche erhoben werden, hat die Kammer, auch im Hinblick auf die im schriftlichen Verfahren zitierten Dokumente D23 oder D24, keinen Anhaltspunkt dafür, dass die oben genannte Maßnahme eine naheliegende Lösung der patentgemäßen Aufgabe darstellt. Die Kammer kommt daher aus den oben angeführten Gründen zu dem Schluss, dass der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

3. Da der Anspruch 10 wasserabsorbierende Polymerpartikel, die durch das Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 herstellbar sind, betrifft, ist die Aufgabe, die durch den Gegenstand des Anspruchs 10 als erfolgreich gelöst betrachtet werden kann, in der gleichen Weise wie oben für den Anspruch 1 zu formulieren. Aus den gleichen Gründen wie für den Anspruch 1 wird daher eine erfinderische Tätigkeit für die wasserabsorbierenden Polymerpartikel nach Anspruch 10 ebenfalls anerkannt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent auf der Grundlage des mit Schreiben vom 16. November 2017 eingereichten Hauptantrags und einer daran anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



B. ter Heijden

D. Semino

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt