

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 20. September 2018**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1521/14 - 3.3.10

Anmeldenummer: 03718790.3

Veröffentlichungsnummer: 1501775

IPC: C07C43/11, C11D1/825

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

ALKOXYLATGEMISCHE UND DIESE ENTHALTENDE WASCHMITTEL

Patentinhaber:

BASF SE

Einsprechende:

Akzo Nobel Chemicals International B.V.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2), 100(c), 111(1)

Schlagwort:

Änderungen - Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus (nein)
Zurückverweisung (ja)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



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 1521/14 - 3.3.10

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 20. September 2018

Beschwerdeführer: BASF SE
(Patentinhaber) Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein (DE)

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

Beschwerdegegner: Akzo Nobel Chemicals International B.V.
(Einsprechender) Velperweg 76
6824 BM Arnhem (NL)

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

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 2. Mai 2014 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1501775 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Gryczka
Mitglieder: C. Komenda
T. Bokor

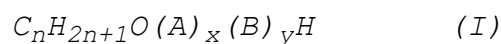
Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 2. Mai 2014, mit welcher das europäische Patent EP 1 501 775 unter Verweis auf Artikel 100 c) EPÜ widerrufen wurde.

II. Der Wortlaut des unabhängigen Anspruchs 1 in seiner ursprünglich eingereichten Fassung lautete wie folgt:

"1. Alkoxyolatgemisch, enthaltend

0,1 bis 99.9 Gew.-% mindestens eines Alkoxyolats der allgemeinen Formel (I)



mit der Bedeutung

A Ethylenoxy

B C₃-C₁₀-Alkylenoxy oder Gemische davon,

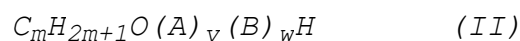
wobei Gruppen A und B statistisch verteilt, alternierend oder in Form zweier oder mehrerer Blöcke in beliebiger Reihenfolge vorliegen können,

n ganze Zahl im Bereich von 8 bis 11,

x Zahl im Bereich von 1 bis 20,

y Zahl im Bereich von 0 bis 10, und

0,1 bis 99.9 Gew.-% mindestens eines Alkoxyolats der allgemeinen Formel (II)



mit der Bedeutung

A Ethylenoxy

B C₃-C₁₀-Alkylenoxy oder Gemische davon,

wobei Gruppen A und B statistisch verteilt,
alternierend oder in Form zweier oder mehrerer Blöcke
in beliebiger Reihenfolge vorliegen können,

m ganze Zahl im Bereich von 12 bis 24,

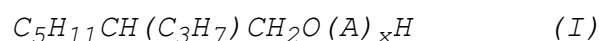
v Zahl im Bereich von 1 bis 50,

w Zahl im Bereich von 0 bis 10."

III. Der unabhängige Anspruch 1 in seiner erteilten Fassung
lautete wie folgt:

"1. Alkoxyatgemisch, enthaltend

10 bis 90 Gew.-% mindestens eines Alkoxyats der
allgemeinen Formel (I)

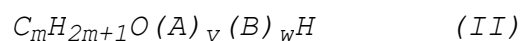


mit der Bedeutung

A Ethylenoxy

x Zahl von 3 bis 12 und

10 bis 90 Gew.-% mindestens eines Alkoxyats der
allgemeinen Formel (II)



mit der Bedeutung

A Ethylenoxy

B C₃-C₁₀-Alkylenoxy oder Gemische davon,

*wobei Gruppen A und B statistisch verteilt,
alternierend oder in Form zweier oder mehrerer Blöcke
in beliebiger Reihenfolge vorliegen können,*

m ganze Zahl im Bereich von 12 bis 24,

v Zahl im Bereich von 3 bis 15,

w 0, wobei im Alkoxyolat der allgemeinen Formel (I)

*85 bis 96 Gew.-% Alkoxylate A1, in denen C₅H₁₁ die
Bedeutung n-C₅H₁₁ hat, und*

*4 bis 15 Gew.-% Alkoxylate A2, in denen C₅H₁₁ die
Bedeutung C₂H₅CH(CH₃)CH₂ und/oder CH₃CH(CH₃)CH₂CH₂
hat,*

im Gemisch vorliegen."

IV. Im Einspruchsverfahren war das Streitpatent in seinem gesamten Umfang u.a. aufgrund einer Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus unter Artikel 100 c) EPÜ angegriffen worden. Die Einspruchsabteilung stellte in ihrer Entscheidung fest, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 aus einer Auswahl aus mehreren unabhängigen Listen innerhalb der ursprünglichen Offenbarung hervorgehe. Eine Offenbarung aller Merkmale des erteilten Anspruchs 1 in Kombination sei der ursprünglichen Anmeldung jedoch nicht zu entnehmen.

V. In der Beschwerdebegründung trug die Beschwerdeführerin erneut ihre Argumente zugunsten der ursprünglichen Offenbarung der im Prüfungsverfahren in Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen vor. Insbesondere habe der Fachmann nicht aus mehreren unabhängigen Listen

ausgewählt, sondern lediglich den Gegenstand der ursprünglichen Ansprüche 1, 3, 4 und 6 auf bevorzugte Bereiche eingeschränkt.

VI. In ihrer Antwort auf die Beschwerdebegründung wiederholte die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) erneut ihre Einwände in Bezug auf Artikel 123(2) EPÜ i. V. mit Artikel 100 c) EPÜ und wies darauf hin, dass die Auswahl der einzelnen Merkmale voneinander unabhängig getroffen worden seien. Die Auswahl der unterschiedlichen Mengenangaben, nämlich die für die Verbindungen der Formeln (I), (II), A1 und A2, müsse aus vier voneinander unabhängigen Listen gesehen werden, da gemäß der Formulierung des Anspruchs 1 noch weitere Bestandteile vorhanden sein könnten.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in der erteilten Fassung, und hilfsweise Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung des Einspruchs.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung, falls die Kammer die beanstandeten Änderungen für zulässig hält.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 20. September 2018 wurde die Entscheidung verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag

2. Artikel 123(2) EPÜ i.V. mit Artikel 100 c) EPÜ

2.1 Anspruch 1 in seiner ursprünglich eingereichten Fassung bezog sich auf ein Gemisch von Alkoxydaten der allgemeinen Formeln (I) und (II) (siehe Paragraph II *supra*). Die abhängigen Ansprüche 2, 3, 4 und 6, waren jeweils auf die vorhergehenden Anspruch rückbezogen. Gemäß der Ansprüche 1, 2, 3, 4 und 6 war daher ein Alkoxydatgemisch offenbart, welches der Definition der Formeln (I) und (II) wie in der erteilten Fassung beansprucht entsprach, wobei die Mengen der Alkoxydate der Formeln (I) und (II) jeweils 0.1 bis 99.9 Gew.-% betragen und die Mengen der beiden isomeren Formen der Alkoxydate der Formel (I) 70 bis 99 Gew.-% Alkoxydate A1 und 1 bis 30 Gew.-% Alkoxydate A2 aufwiesen.

2.2 Diese bereits in den ursprünglichen Ansprüchen offenbarte Kombination von Merkmalen wurde im erteilten Anspruch 1 lediglich dahingehend geändert, dass die Mengen der Alkoxydate der Formeln (I) und (II) von jeweils 0.1 bis 99 Gew.-% auf jeweils 10 bis 90 Gew.-% eingeschränkt wurden. Auch die Mengen der isomeren Formen der Alkoxydate der Formel (I) wurden von 70 bis 99 Gew.-% Alkoxydate A1 und 1 bis 30 Gew.-% Alkoxydate A2 auf 85 bis 96 Gew.-% Alkoxydate A1 und 4 bis 15 Gew.-% Alkoxydate A2 beschränkt.

2.3 Die ursprüngliche Beschreibung offenbart auf Seite 5, ab Zeile 11 nähere Erläuterungen zu den beanspruchten Alkoxydatgemischen. So findet man im Abschnitt von Zeilen 14 bis 18, dass die erfindungsgemäßen Gemische vorzugsweise 10 bis 90 Gew.-% mindestens eines Alkoxydats der allgemeinen Formel (I) und entsprechend

auch vorzugsweise 10 bis 90 Gew.-% mindestens eines Alkoxyllats der allgemeinen Formel (II) enthalten.

- 2.4 In Bezug auf die beiden isomeren Formen des Alkoxyllats der Formel (I), nämlich die Alkoxyllate A1 und A2, offenbart die Beschreibung, dass im Alkoxyllat der allgemeinen Formel (I) beispielsweise 70 bis 99 Gew.-%, vorzugsweise 85 bis 96 Gew.-% des Alkoxyllats A1 und 1 bis 99 Gew.-%, vorzugsweise 4 bis 15 Gew.-% des Alkoxyllats A2 vorliegen können (siehe Seite 5, Zeile 32 bis Seite 6, Zeile 8).
- 2.5 Die in Paragraph 2.3 und 2.4 *supra* genannten Passagen der Beschreibung beziehen sich auf alle Alkoxyllatgemische der allgemeinen Formeln (I) und (II) und stellen bevorzugte Bereiche innerhalb der erfindungsgemäßen Alkoxyllatgemische dar. Der Fachmann hätte sie daher auch als bevorzugte Mengenbereiche erkannt und ausgewählt.
- 2.6 Somit ist das die Alkoxyllatgemisch entsprechend der Merkmalskombination des erteilten Anspruchs eindeutig und unmittelbar aus den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen. Die Auswahl bevorzugter Mengenbereiche für die in den ursprünglichen Ansprüchen 1, 3, 4 und 6 offenbarten Alkoxyllatgemische stellt keine zusätzliche Information dar, die über den Umfang der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht.
- 2.7 Die Beschwerdegegnerin hatte vorgetragen, dass gemäß der Anspruchsformulierung neben dem Alkoxyllatgemisch in Anspruch 1 noch weitere Bestandteile vorhanden sein können. Sie verwies dabei auf Seite 17, Zeilen 5 bis 9 der ursprünglichen Unterlagen. Folglich sei der Anspruchsgegenstand nicht auf zwei bevorzugte Mengenbereiche eingeschränkt worden, sondern es habe

eine willkürliche Auswahl aus vier voneinander unabhängigen Listen stattgefunden, die zu einer neuen, nicht ursprünglich offenbarten Merkmalskombination geführt hätten.

- 2.8 Indessen ist festzustellen, dass die von der Beschwerdegegnerin zitierte Passage auf Seite 17 sich nicht auf die Alkoxyilatgemische gemäß Anspruch 1 bezieht, sondern auf Waschmittelzusammensetzungen, die neben den Alkoxyilatgemischen gemäß Anspruch 1 noch weitere Bestandteile enthalten können.

Da der Fachmann aus den Mengenangaben für die Alkoxylate der allgemeinen Formeln (I) und (II) eindeutig erkennt, dass diese sich jeweils auf 100 Gew.-% ergänzen, war für ihn ebenfalls klar, dass es sich bei den Angaben um jeweils paarweise auszuwählende Mengenbereiche handelt. Diese Interpretation wird auch durch die Formulierung der jeweiligen Textpassagen unterstützt, wonach im Anschluss an die Auflistung der Mengenangaben für die Alkoxylate der allgemeinen Formel (I) angegeben ist, dass die Alkoxyilatgemische "entsprechend" die für Formel (II) angegebenen Mengen enthalten. Eine analoge Argumentation ergibt sich für die Mengenangaben der isomeren Alkoxylate A1 und A2, die durch das Wort "und" miteinander verknüpft sind. Auch für diese isomeren Alkoxylate ergänzen sich die angegebenen Mengenbereiche jeweils zu 100 Gew.-%.

Die Argumentation der Beschwerdegegnerin kann daher nicht zum Erfolg führen.

- 2.9 Somit kommt die Kammer aus den oben angeführten Gründen zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht über den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen hinausgeht. Da die

Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfüllt sind, greift der Einspruchsgrund unter Artikel 100 c) EPÜ nicht durch.

3. *Zurückverweisung (Artikel 111 (1) EPÜ)*

Da das Streitpatent in seiner erteilten Fassung einzig wegen Änderungen, die über die ursprüngliche Offenbarung hinausgingen, entsprechend des Einspruchsgrundes unter Artikel 100 c) EPÜ widerrufen worden ist, die Kammer indessen die Zulässigkeit der während des Prüfungsverfahrens vorgenommenen Änderungen festgestellt hat, ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Gleichwohl hat die Kammer keine Entscheidung in der ganzen Angelegenheit getroffen, da die Einspruchsabteilung zu den anderen Einspruchsgründen, wie Neuheit und erfinderischer Tätigkeit noch keine beschwerdefähige Entscheidung getroffen hat. Hierzu steht eine abschließende Entscheidung der ersten Instanz noch aus. Die Kammer hält es daher nicht für angezeigt, an deren Statt diese Fragen zu entscheiden, um auch diesbezüglich den Parteien die Möglichkeit auf eine Beschwerde vor der zweiten Instanz zu gewähren. Unter diesen Umständen verweist die Kammer in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 111 (1) EPÜ die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurück.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt