

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 8. November 2019**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2186/15 - 3.2.07

Anmeldenummer: 07820483.1

Veröffentlichungsnummer: 2076338

IPC: B07B1/46

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN ZUM KLASSIEREN WASSERABSORBIERENDER POLYMERPARTIKEL

Patentinhaberin:

BASF SE

Einsprechende:

Evonik Operations GmbH
NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56, 113(1)
EPÜ R. 115(2)
VOBK Art. 13(3), 15(3)

Schlagwort:

Spät eingereichte Anträge - zugelassen (ja)

Erfinderische Tätigkeit - (ja)

Mündliche Verhandlung - Fernbleiben von der mündlichen
Verhandlung

Zitierte Entscheidungen:

T 1704/06

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 2186/15 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 8. November 2019

Beschwerdeführerin I: Evonik Operations GmbH
(Einsprechende 1) Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen (DE)

Beschwerdeführerin II: NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.
(Einsprechende 2) 1-1, Koraibashi, 4-chome
Chuo-ku,
Osaka (JP)

Vertreter: Henkel & Partner mbB
Patentanwaltskanzlei, Rechtsanwaltskanzlei
Maximiliansplatz 21
80333 München (DE)

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)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 6. Oktober 2015 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2076338 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender I. Beckedorf

Mitglieder: A. Beckman

G. Patton

Sachverhalt und Anträge

I. Die Einsprechende 1 (Beschwerdeführerin I) und die Einsprechende 2 (Beschwerdeführerin II) haben jeweils gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Zurückweisung der Einsprüche gegen das europäische Patent Nr. 2 076 338 form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt.

Die Einsprüche stützen sich auf die Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 b) EPÜ (mangelnde Ausführbarkeit) sowie gemäß Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit).

II. Die Kammer lud die Parteien zur auf den 8. November 2019 terminierten mündlichen Verhandlung.

III. Mit Schriftsatz vom 29. April 2019 teilte die Beschwerdeführerin II mit, dass sie bei der mündlichen Verhandlung zwar nicht vertreten sein werde, ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung aber nicht zurücknehme.

IV. Mit Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK vom 13. Mai 2019 teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, wonach der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents in der erteilten Fassung nicht neu zu sein schien.

Der Einspruchsgrund mangelnder Ausführbarkeit schien hingegen nicht durchzugreifen.

Ferner beabsichtige die Kammer, die mit der Beschwerdeerwiderung unsubstantiiert eingereichten Hilfsanträge im Beschwerdeverfahren nicht zu berücksichtigen.

- V. Mit Schriftsatz vom 24. Mai 2019 reichte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) einen neuen Hauptantrag und neue Hilfsanträge 1 und 2 zusammen mit einer Begründung ein, inwiefern die in den Beschwerdebegründungen erhobenen Einwände hierdurch ausgeräumt werden könnten, wobei die vorgenannten Anträge den zusammen mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsanträgen 1 bis 3 entsprachen.
- VI. Am 8. November 2019 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer in Abwesenheit der Beschwerdeführerin II statt (Artikel 15 (3) VOBK und Regel 115 (2) EPÜ). Wegen der Einzelheiten der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll Bezug genommen.

Die Antragslage am Ende der mündlichen Verhandlung stellte sich wie folgt dar:

Die Beschwerdeführerinnen I und II (letztere schriftsätzlich) beantragten

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 2 076 338.

Die Beschwerdegegnerin stellte, unter Rücknahme aller Anträge im Übrigen, den Hilfsantrag 2 als einzigen Antrag für die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung zur Entscheidung und beantragte

bei Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Basis des mit Schriftsatz vom 24. Mai 2019 als Hilfsantrag 2 eingereichten Anspruchssatzes.

VII. In der vorliegenden Entscheidung sind die folgenden Dokumente aus dem Einspruchsverfahren genannt:

D3: Modern Superabsorbent Polymer Technology, Buchholz, Graham, Wiley-VCH, 1997, S. 94-95;

D4: Test Sieving: Principles and Procedures, 2001, Advantech Mfg.;

D5: Sieben und Siebmaschinen, 1. Auflage 2003, S. 110-111, S. 188;

D7: Method of tests for sieve analysis of fine and coarse aggregates, State of California, Januar 2000;

D15: EP 0 855 232 A2 und

D24: Auszug aus Modern Superabsorbent Polymer Technology, Wiley VCH, 1998, pp. 69, 71-84, 93, 95, 152, 198, 214.

VIII. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrags 2 lautet wie folgt (in Fettdruck die Änderungen gegenüber Anspruch 1 in der erteilten Fassung):

Verfahren zum Klassieren wasserabsorbierender Polymerpartikel, wobei die Polymerpartikel in n Korngrößenfraktionen aufgetrennt werden und n eine ganze Zahl größer 1 ist, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens n Siebe verwendet werden, die Maschenweiten der n Siebe in Produktstromrichtung abnehmen, **mindestens zwei in Produktstromrichtung hintereinander anfallende Siebfraktionen zu einer Korngrößenfraktion vereinigt werden, wobei sich die Maschenweiten der Siebe, auf denen diese Siebfraktionen anfallen, um jeweils mindestens 50 µm unterscheiden, die Korngrößenfraktionen in der Folge (1,2,1), (2,2,1), (1,3,1), (3,2,1), (2,3,1) oder (3,3,1) zusammengefasst werden, wobei die Anzahl der Zahlen in einer Klammer für die Anzahl der Korngrößenfraktionen steht, die**

Korngrößenfraktionen in Produktstromfolge in den Klammern von links nach rechts angeordnet sind und die Zahlenwerte selber für die Anzahl aufeinanderfolgender Siebfraktionen stehen, die zu der jeweiligen Korngrößenfraktion zusammengefasst werden, und der stündliche Durchsatz an wasserabsorbierenden Polymerpartikeln beim Klassieren mindestens 100 kg pro m² Siebfläche beträgt.

IX. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Beschwerdeführerin I lässt sich wie folgt zusammenfassen und wird im Übrigen im Detail in den Gründen diskutiert.

Hilfsantrag 2 sei spät eingereicht und daher nicht ins Verfahren zuzulassen.

Die Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 sei zwar anzuerkennen.

Allerdings beruhe der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 im Hinblick auf die Kombination der Lehre des Dokuments D15 in Verbindung mit der allgemeinen Fachkenntnis und -praxis des Fachmanns, letztere belegt durch die Dokumente D4, D5 und D7, und auf die Kombination der allgemeinen Fachkenntnis und -praxis des Fachmanns, belegt durch die Dokumente D3 und D24, mit den Dokumenten D4, D5 oder D7 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

X. Die Beschwerdeführerin II hat sich in ihrem schriftsätzlichen Vorbringen weder zur Zulassung des Hilfsantrages 2 ins Verfahren noch zur Patentfähigkeit des Gegenstandes von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 geäußert. Es lagen seitens der Beschwerdeführerin II

aus dem schriftlichen Verfahren keine Einwände gegen den Hilfsantrag 2 vor.

XI. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Beschwerdegegnerin lässt sich wie folgt zusammenfassen und wird im Übrigen im Detail in den Gründen diskutiert.

Hilfsantrag 2 sei ins Verfahren zuzulassen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 beruhe im Hinblick auf die Kombination der Lehre des Dokuments D15 in Verbindung mit dem allgemeinen technischen Fachwissen des Fachmanns, belegt durch die Dokumente D4, D5 und D7, und auf die Kombination des allgemeinen technischen Fachwissens des Fachmanns, belegt durch die Dokumente D3 und D24, mit den Dokumenten D4, D5 oder D7 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Entscheidungsgründe

1. Rechtliches Gehör

Obwohl die ordnungsgemäß geladene Beschwerdeführerin II nicht an der mündlichen Verhandlung teilnahm, wurde das Prinzip des rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113 (1) EPÜ nicht verletzt, da es ausreicht, dass die der mündlichen Verhandlung fernbleibende Partei die Gelegenheit dazu hatte, gehört zu werden. Durch das Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung verzichten fernbleibende Parteien auf diese Möglichkeit (siehe die Erläuterung zu Artikel 15 (3) VOBK, zitiert in T 1704/06, nicht veröffentlicht im ABl. EPA, sowie die

Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 9. Auflage 2019, III.B.2.7.3).

Das schriftsätzliche Vorbringen der Beschwerdeführerin II ist in dieser Entscheidung berücksichtigt (Artikel 15 (3) VOBK).

2. *Zulassung des Hilfsantrages 2 ins Verfahren*

Hilfsantrag 2 wurde erstmals mit Schriftsatz vom 24. Mai 2019 zusammen mit einer Substantiierung eingereicht, d.h. nach Einreichung der Beschwerdeerwiderung sowie der Ladung zur mündlichen Verhandlung, so dass dessen Zulassung ins Verfahren dem Ermessen der Kammer gemäß Artikel 13 (3) VOBK unterworfen ist.

Die Beschwerdeführerin I beantragt, diesen Antrag nicht ins Verfahren zuzulassen, weil ein komplexer Vortrag zur Substantiierung dieses Antrages erst spät seitens der Beschwerdegegnerin vorgelegt wurde. Aufgrund der Komplexität der spät hinzugefügten Begründung und einer dadurch gegebenenfalls bedingten notwendigen Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung, sei eine Verfahrensverzögerung zu erwarten.

Dieser Argumentation kann sich die Kammer aus den folgenden Gründen nicht anschließen.

Der Gegenstand des geänderten unabhängigen Anspruches konvergiert gegenüber dem Anspruchsgegenstand nach früheren, aber später zurückgenommenen Anträgen, d.h. sie entwickeln den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs in Richtung des Erfindungsgedankens beziehungsweise des Kerns der Erfindung zunehmend einschränkend weiter.

Zudem beruhen die Änderungen teilweise auf einer Kombination erteilter Ansprüche, adressieren die erhobenen Einwände hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit und rufen keine zusätzlichen Einwände hervor, so dass die Änderungen insgesamt nicht als komplex anzusehen sind.

Weiterhin ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin I vom Zeitpunkt der Einreichung der neuen Anträge bis zur mündlichen Verhandlung mehr als fünf Monate Zeit für die Behandlung der neuen Anträge hatte, so dass eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung nicht veranlasst und die gebotenen Verfahrensökonomie gewährleistet ist.

Somit stellt der Hilfsantrag 2 eine angemessene und umgehende Reaktion auf die erhobenen Einwände dar und die Kammer übt ihr Ermessen dahingehend aus, diesen Antrag ins Verfahren zugelassen.

3. *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

Die Beschwerdeführerin I erhebt Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegen den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2

- ausgehend von Dokument D15 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit dem Fachwissen des Fachmanns, belegt durch die Dokumente D4, D5 und D7, oder
- ausgehend von der allgemeinen Fachkenntnis und -praxis des Fachmanns, belegt durch die Dokumente D3 und D24, mit der Lehre von D4, D5 oder D7.

3.1 Es ist zwischen den Parteien unstrittig, dass sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von der Lehre des Dokuments D15 im Beispiel 1 (Seite 5, Zeilen 45 bis 57) oder vom

allgemeinen Fachwissen, wie durch die Lehre von D3 oder D24 belegt, zumindest dadurch unterscheidet, dass

die Korngrößenfraktionen in der Folge (1,2,1), (2,2,1), (1,3,1), (3,2,1), (2,3,1) oder (3,3,1) zusammengefasst werden, wobei die Anzahl der Zahlen in einer Klammer für die Anzahl der Korngrößenfraktionen steht, die Korngrößenfraktionen in Produktstromfolge in den Klammern von links nach rechts angeordnet sind und die Zahlenwerte selber für die Anzahl aufeinanderfolgender Siebfraktionen stehen, die zu der jeweiligen Korngrößenfraktion zusammengefasst werden.

- 3.2 Die Beschwerdeführerin I bestreitet die Auffassung der Beschwerdegegnerin, dass aus diesem Unterscheidungsmerkmal ein technischer Effekt resultiere. Insbesondere habe die besondere Anordnung nach dem Unterscheidungsmerkmal keinen Einfluss auf die im Streitpatent beschriebene Verbesserung der Flüssigkeitsweiterleitung im gequollenen Gelbett (SCF) (siehe Streitpatent Absatz [0020]).

Die objektive technische Aufgabe könne daher lediglich in der Bereitstellung eines alternativen Verfahrens zum Klassieren wasserabsorbierender Polymerpartikel gesehen werden.

Zur Lösung dieser Aufgabe bediente sich der Fachmann nicht nur seines Fachwissens im Bereich der Klassierung von Superabsorbent, sondern auch seines Fachwissens aus allgemeiner Fachliteratur zu Sieben, wie D4, D5 und D7, weil dort bereits als fachübliche Maßnahme gelehrt werde, Entlastungsdecks oder ein Zusatzsieb als Anordnung für ein alternatives Verfahren zum Klassieren

vorzusehen (D4 auf Seite 14, Kapitel 6: "relief screen"; D5 auf Seite 188: "Entlastungsdeck"; D7 auf Seite 3, unter Punkt d.).

Der Fachmann gelangte also allein aufgrund seines allgemeinen Fachwissens im Bereich der Siebtechnologie entweder ausgehend von D15 oder auch ausgehend von D3 bzw. D24, wobei in D24 bereits auf das Heranziehen von Standardreferenzen oder Standardliteratur verwiesen werde (D24 auf Seite 93 und 95), ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2.

3.3 Die Kammer ist von dieser Argumentation der Beschwerdeführerin I aus den folgenden Gründen nicht überzeugt.

Selbst wenn die Kammer zugunsten der Beschwerdeführerin I von der objektiven technischen Aufgabe der Bereitstellung eines alternativen Verfahrens zum Klassieren wasserabsorbierender Polymerpartikel ausgeht, ist es dem Fachmann auf dem Gebiet der Siebtechnologie ohne Ausübung einer erfinderischen Tätigkeit nicht möglich, Siebe so anzuordnen, um zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen.

Grund dafür ist, dass sowohl D4 als auch D7 analytische Verfahren betreffen. Dokument D4 beschreibt allgemein Testsieben ("Test Sieving: Principles and Procedures") und in Kapitel 6 die Durchführung von Siebanalysen ("Performing the Sieve Analysis"). Dokument D7 betrifft Prüfverfahren für die Siebanalyse von Fein- und Grobaggagaten ("Method of tests for Sieve Analysis of fine and coarse aggregates").

Der Fachmann hat ausgehend von einem prozessualen Verfahren nach D15 oder dem allgemeinen Fachwissen auf dem Gebiet prozessualer Verfahren, wie aus D3 bzw. D24 bekannt, mit dem Ziel ein alternatives prozessuales Verfahren bereitzustellen, keine Veranlassung, eine Lösung im Bereich von analytischen Verfahren zu suchen. Daher würde der Fachmann allgemeines Fachwissen aus dem Bereich von analytischen Verfahren zur Lösung des zugrunde liegenden Problems im Bereich eines prozessualen Verfahrens nicht zur Rate ziehen oder kombinieren.

Selbst wenn der sich um die Lösung des zugrunde liegenden Problems des Auffindens eines alternativen Verfahrens zum Klassieren bemühende Fachmann allgemeines Fachwissen im Bereich der Siebtechnologie heranzöge, findet er in D4, D5 oder D7 keinen Hinweis und keine Anregung betreffend das Vorsehen des oben genannten spezifischen Unterscheidungsmerkmals des Anspruchs 1, wonach "die Korngrößenfraktionen in der Folge (1,2,1), (2,2,1), (1,3,1), (3,2,1), (2,3,1) oder (3,3,1) zusammengefasst werden".

Der Fachmann gelangte somit weder ausgehend von D15 noch ausgehend vom allgemeinen Fachwissen, belegt durch D3 und D24, in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen, belegt durch D4, D5 und D7, in naheliegender Weise zum beanspruchten Gegenstand.

Folglich beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).

4. Weitere Einwände gegen den Hilfsantrag 2 sind weder vorgetragen worden noch sonst ohne weiteres erkennbar,

so dass das Patent auf der Basis dieses Antrages aufrechterhalten bleiben kann.

5. Die Kammer folgt der übereinstimmenden Erklärung der Parteien, dass die Anpassung der Beschreibung an diesen Antrag vor der Einspruchsabteilung erfolgen solle, zu deren Zweck die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen wird.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent in geänderter Fassung mit folgenden Ansprüchen und einer anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten:

Ansprüche 1 bis 14, eingereicht als neuer Hilfsantrag 2 mit Schriftsatz vom 24. Mai 2019.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt