

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 5. Februar 2025**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0885/23 - 3.3.03

Anmeldenummer: 17835802.4

Veröffentlichungsnummer: 3558560

IPC: C08G18/54, B22C1/22, B22C1/16,
C08G18/76, C08G18/18

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

BINDEMITTEL AUF BASIS VON PHENOLHARZEN VOM BENZYLETHER-TYP
ENTHALTEND FREIES PHENOL UND FREIE HYDROXYBENZYLALKOHOLE

Patentinhaberin:

ASK Chemicals GmbH

Einsprechende:

HÜTTENES-ALBERTUS Chemische Werke
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(c), 123(2), 123(3)
VOBK 2020 Art. 12(1)(a), 12(2)

Schlagwort:

Änderungen - Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus (ja: Hauptantrag; Hilfsanträge 1, 2 und 6 bis 16) - Ausdehnung des gewährten Schutzes (ja: Hilfsanträge 3 bis 5)
Grundlage des Verfahrens - angefochtene Entscheidung

Zitierte Entscheidungen:

G 0002/10



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

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0885/23 - 3.3.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03
vom 5. Februar 2025

Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin)

ASK Chemicals GmbH
Reisholzstrasse 16-18
40721 Hilden (DE)

Vertreter:

Müller Schupfner & Partner
Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB
(Hamburg)
Schellerdamm 19
21079 Hamburg (DE)

Beschwerdegegnerin:
(Einsprechende)

HÜTTENES-ALBERTUS Chemische Werke
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Wiesenstraße 23
40549 Düsseldorf (DE)

Vertreter:

Eisenführ Speiser
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH
Postfach 10 60 78
28060 Bremen (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 6. März 2023 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 3558560 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender D. Semino
Mitglieder: O. Dury
 M. Millet

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent EP 3 558 560 widerrufen wurde.

II. Ansprüche 1 und 5 der ursprünglichen Anmeldung lauteten wie folgt:

"1. Bindemittel zum Aushärten von Formstoffmischungen aufweisend zumindest:

- eine Polyol-Komponente, wobei die Polyol-Komponente ein Phenolharz vom Benzylethertyp ist;

- eine Isocyanat-Komponente aus einem oder mehreren Isocyanat-Verbindungen mit zumindest 2 Isocyanat-Gruppen pro Molekül; wobei

das Bindemittel weiter durch eines oder beide der nachfolgenden Merkmale gekennzeichnet ist:

a) das Bindemittel enthält freies Phenol und freien Hydroxybenzylalkohol und das Gewichtsverhältnis von freiem Phenol zu freiem Hydroxybenzylalkohol beträgt 1 zu größer als 1,2;

b) das Bindemittel enthält freies Phenol und freies Saligenin und das Gewichtsverhältnis von freiem Phenol zu freiem Saligenin beträgt 1 zu größer als 1,1."

"5. Bindemittel bzw. Formstoffmischung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das

Phenolharz vom Benzylethertyp, bezogen auf das Gewicht, kleiner als 2,5 Gew.% freies Phenol enthält, vorzugsweise kleiner als 2 Gew.%."

III. Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem folgende Dokumente herangezogen:

D7: Erklärung von Frau A. Klose, Angestellte der
Einsprechenden, datiert vom 18. August 2021
D11: WO 2017/153474 A1
D13: J. Ming Zhuang und P. R. Steiner,
Holzforschung, Vol. 47, No. 5, 1993,
Seiten 425-434

IV. In der angefochtenen Entscheidung befand die Einspruchsabteilung unter anderem folgendes:

- Ansprüche 1 und 17 wie erteilt erfüllten nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.
- Der während der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag 1 sei zugelassen worden. Dieser Antrag erfüllte jedoch nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ.
- Die am Ende der mündlichen Verhandlung geltenden Hilfsanträge 2 bis 12 (welche als Hilfsanträge 1 bis 10 mit Schriftsatz vom 11. Januar 2022 und als Hilfsantrag 11 mit Schriftsatz vom 3. Mai 2022 eingereicht wurden) erfüllten nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ (aus denselben Gründen wie der Hauptantrag).

Das Patent wurde daher widerrufen.

- V. Mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin die Hilfsanträge 1 bis 5 ein.
- VI. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung zur Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung mit.
- VII. Die mündliche Verhandlung fand am 5. Februar 2025 in Anwesenheit der Beschwerdeführerin und der Einsprechenden (Beschwerdegegnerin) statt.
- VIII. **Die Endanträge der Parteien lauteten wie folgt:**

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt (Hauptantrag), hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage eines der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträgen 1 bis 5, ferner hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage eines der mit Schriftsatz vom 11. Januar 2022 eingereichten Hilfsanträge 1 bis 10 und des mit Schriftsatz vom 3. Mai 2022 eingereichten Hilfsantrags 11, wobei diese Anträge als jeweilige Hilfsanträge 6 bis 16 gekennzeichnet wurden.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

- IX. Ansprüche 1 und 17 des **Hauptantrags** (Patent wie erteilt) lauten wie folgt (in Anspruch 1 sind die Hinzufügungen gegenüber Anspruch 1 der ursprünglichen Anmeldung **fett** hervorgehoben):

"1. Bindemittel zum Aushärten von Formstoffmischungen aufweisend zumindest:

- eine Polyol-Komponente, wobei die Polyol-Komponente ein Phenolharz vom Benzylethertyp ist;

- eine Isocyanat-Komponente aus einem oder mehreren Isocyanat-Verbindungen mit zumindest 2 Isocyanat-Gruppen pro Molekül; wobei

- das Bindemittel kleiner 3 Gew. % freies Phenol enthält und

- der Saligenin-Gehalt des Bindemittels 1 bis 16 Gew. % beträgt und

- der Hydroxybenzylalkohol-Gehalt des Bindemittels 1 bis 26 Gew. % beträgt,

jeweils bezogen auf das Gewicht des Phenolharzes vom Benzylethertyp, und

das Bindemittel weiter durch eines oder beide der nachfolgenden Merkmale gekennzeichnet ist:

a) das Bindemittel enthält freies Phenol und freien Hydroxybenzylalkohol und das Gewichtsverhältnis von freiem Phenol zu freiem Hydroxybenzylalkohol beträgt 1 zu größer als 1,2;

b) das Bindemittel enthält freies Phenol und freies Saligenin (o-Hydroxybenzylalkohol) und das Gewichtsverhältnis von freiem Phenol zu freiem Saligenin beträgt 1 zu größer als 1,1."

"17. Kit zur Herstellung

- eines Bindemittels zum Aushärten von

Formstoffmischungen oder

- zur Herstellung einer Formstoffmischung umfassend das Bindemittel und einen feuerfesten Formgrundstoff

umfassend getrennt voneinander zumindest eine Isocyanat-Komponente und eine Phenolharz-Komponente, wobei die Isocyanat-Komponente eine oder mehrere Isocyanat-Verbindungen mit zumindest 2 Isocyanat-Gruppen pro Molekül umfasst;

die Phenolharz-Komponente ein Phenolharz vom Benzylethertyp umfasst;

- das Bindemittel kleiner 3 Gew. % freies Phenol enthält und
- der Saligenin-Gehalt des Bindemittels 1 bis 16 Gew.% beträgt und
- der Hydroxybenzylalkohol-Gehalt des Bindemittels 1 bis 26 Gew. % beträgt,

jeweils bezogen auf das Gewicht des Phenolharzes vom Benzylethertyp und

das Bindemittel weiter durch eines oder beide der nachfolgenden Merkmale gekennzeichnet ist:

a) das Bindemittel enthält freies Phenol und freien Hydroxybenzylalkohol und das Gewichtsverhältnis von freiem Phenol zu freiem Hydroxybenzylalkohol beträgt 1 zu größer als 1,2;

b) das Bindemittel enthält freies Phenol und freies

Saligenin (o-Hydroxybenzylalkohol) und das Gewichtsverhältnis von freiem Phenol zu freiem Saligenin beträgt 1 zu größer als 1,1."

X. Der jeweilige Anspruch 1 der **Hilfsanträge 1 und 2** ist identisch mit Anspruch 1 des Hauptantrags.

XI. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 3** unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags durch folgende Änderungen (Hinzufügungen **fett** hervorgehoben; Streichungen als ~~gestrichen~~ gekennzeichnet):

"- das **Phenolharz vom Benzylethertyp** Bindemittel kleiner 3 Gew.% freies Phenol enthält und

- der Saligenin-Gehalt des **Phenolharzes vom Benzylethertyp** Bindemittels 1 bis 16 Gew.% beträgt und

- der Hydroxybenzylalkohol-Gehalt des **Phenolharzes vom Benzylethertyp** Bindemittels 1 bis 26 Gew.% beträgt

jeweils bezogen auf das Gewicht des Phenolharzes vom Benzylethertyp".

Anspruch 17 des **Hilfsantrags 3** unterscheidet sich vom Anspruch 17 des Hauptantrags durch folgende Änderungen (Hinzufügungen **fett** hervorgehoben; Streichungen als ~~gestrichen~~ gekennzeichnet):

"die Phenolharz-Komponente ein Phenolharz vom Benzylethertyp umfasst **ist**;

- das **Phenolharz vom Benzylethertyp** Bindemittel

kleiner 3 Gew.% freies Phenol enthält und

- der Saligenin-Gehalt des **Phenolharzes vom Benzylethertyp** Bindemittels 1 bis 16 Gew.% beträgt und

- der Hydroxybenzylalkohol-Gehalt des **Phenolharzes vom Benzylethertyp** Bindemittels 1 bis 26 Gew.% beträgt

jeweils bezogen auf das Gewicht des Phenolharzes vom Benzylethertyp".

XII. Der jeweilige Anspruch 1 der **Hilfsanträge 4 und 5** ist identisch mit Anspruch 17 bzw. Anspruch 1 des Hilfsantrags 3.

XIII. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 6** ist identisch mit Anspruch 1 des **Hilfsantrags 7** und unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die Untergrenzen der Bereiche des Saligeningehalts und des Hydroxybenzylalkoholgehalts erhöht wurden.

XIV. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 8** unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass das folgende Merkmal am Ende des Anspruchs hinzugefügt wurde:

"wobei das Phenolharz vom Benzylethertyp ein mittleres Molekulargewicht (Gewichtsmittel nach DIN 55672-1 mittels GPC) von zumindest 500 g/mol aufweist, ohne Phenol und monomere Additionsprodukte".

XV. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 9** unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass das folgende Merkmal am Ende des Anspruchs hinzugefügt wurde:

"wobei das Phenolharz vom Benzylethertyp eine OH-Zahl

nach DIN 53240 von 500 bis 900 mg KOH/g aufweist".

- XVI. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 10** unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags durch folgende Änderungen (Hinzufügungen **fett** hervorgehoben; Streichungen als ~~gestrichen~~ gekennzeichnet):

"das Bindemittel weiter durch ~~eines oder beide der~~ nachfolgendes~~n~~ Merkmale gekennzeichnet ist:

~~a) das Bindemittel enthält freies Phenol und freien Hydroxybenzylalkohol und das Gewichtsverhältnis von freiem Phenol zu freiem Hydroxybenzylalkohol beträgt 1 zu größer als 1,2;~~

~~b) das Bindemittel enthält freies Phenol und freies Saligenin (o-Hydroxybenzylalkohol) und das Gewichtsverhältnis von freiem Phenol zu freiem Saligenin beträgt 1 zu 1,5 bis 1 zu 25 ~~1 zu größer als 1,1~~".~~

- XVII. Anspruch 1 der jeweiligen **Hilfsanträge 11 und 12** unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hilfsantrags 10 dadurch, dass der Bereich des Gewichtsverhältnisses von freiem Phenol zu freiem Saligenin weiter eingeschränkt wurde.

- XVIII. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 13** unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hilfsantrags 8 dadurch, dass der Bereich des mittleren Molekulargewichts des Phenolharzes vom Benzylethertyp eingeschränkt ist.

- XIX. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 14** unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die folgenden Merkmale am Ende des Anspruchs hinzugefügt wurden:

"wobei ein Lösungsmittel enthalten ist und das Lösungsmittel für die Polyolkomponente Dicarbonsäureester und Fettsäureester enthält".

- XX. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 15** unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass das folgende Merkmal am Ende des Anspruchs hinzugefügt wurde:

"wobei das Phenolharz vom Benzylethertyp neben freiem Phenol weiterhin Cardanol enthält".

- XXI. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 16** unterscheidet sich im Wesentlichen vom Anspruch 17 des Hauptantrags durch folgende Änderungen (Hinzufügungen **fett** hervorgehoben; Streichungen als ~~gestrichen~~ gekennzeichnet):

"- das Bindemittel kleiner 3 Gew. % freies Phenol enthält und

- der Saligenin-Gehalt des Bindemittels **2 ±** bis 16 Gew. % beträgt und

- der Hydroxybenzylalkohol-Gehalt des Bindemittels **2 ±** bis 26 Gew. % beträgt,

jeweils bezogen auf das Gewicht des Phenolharzes vom Benzylethertyp".

- XXII. Die für diese Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Der in der Beschwerdebegründung gekennzeichnete Einwand e) nach Artikel 123 (2) EPÜ solle als verspätet zurückgewiesen werden.

- b) Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags und der jeweiligen Hilfsanträge 1, 2 und 6 bis 16 verstöße nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ.
- c) Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 17 des Hilfsantrags 3 und des Anspruchs 1 der jeweiligen Hilfsanträge 4 und 5 erfülle die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ.

XXIII. Die für diese Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Der in der Beschwerdebegründung gekennzeichnete Einwand e) nach Artikel 123 (2) EPÜ solle berücksichtigt werden.
- b) Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags und der jeweiligen Hilfsanträge 1, 2 und 6 bis 16 erfülle nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.
- c) Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 17 des Hilfsantrags 3 und Anspruch 1 der jeweiligen Hilfsanträge 4 und 5 erfülle nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag - Patent wie erteilt

1. Zulassung eines Einwandes nach Artikel 100 c) und 123 (2) EPÜ

- 1.1 Die Beschwerdeführerin beantragte, das Ermessen der Einspruchsabteilung zu überprüfen und den Einwand nach e) wie auf Seite 5, oben, der Beschwerdebegründung definiert, als verspätet zurückzuweisen. Diesbezüglich machte die Beschwerdeführerin geltend, dass der Einwand e) ein Einwand nach Artikel 100 c) EPÜ sei, der auf die Definition des Gehalts an freiem Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol in Anspruch 1 wie erteilt im Vergleich zu der ursprünglichen Anmeldung gerichtet sei (wobei sich diese Gehalte entweder auf das Bindemittel als Ganzes - Anspruch 1 wie erteilt - oder nur auf das Phenolharz vom Benzlyethertyp - ursprüngliche Anmeldung - beziehen). Dieser Einwand sei erstmals zum letztmöglichen Zeitpunkt für schriftliche Eingaben vor der mündlichen Verhandlung erhoben worden (nämlich mit dem Schriftsatz der Einsprechenden vom 9. Dezember 2022). Ferner habe die Einspruchsabteilung den Sachverhalt zu e) in Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung nicht ausführlich genug beraten können. Die Beschwerdeführerin sei daher der Auffassung, dass der in der Beschwerdebegründung gekennzeichnete Einwand e) nach Artikel 100 c) EPÜ in Verbindung mit Artikel 123 (2) EPÜ im Beschwerdeverfahren nicht zuzulassen sei.
- 1.2 Für die Kammer ist jedoch nicht klar, auf welcher Rechtsgrundlage sie diesem Antrag stattgeben könnte.
- 1.3 Es ist unstrittig, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ bereits in der Einspruchsschrift zulässig vorgebracht wurde, wobei Einwände gegen Anspruch 1 und Anspruch 17 wie erteilt erhoben wurden. Die Kammer sieht keinen Grund, eine andere Auffassung zu vertreten.

- 1.4 Ferner stimmt die Kammer der Beschwerdegegnerin zu, dass der Einwand nach e) die Ansprüche 1 und 17 wie erteilt betrifft und, dass er erstmals schriftlich innerhalb der von der Einspruchsabteilung gesetzten Frist für die Einreichung weiterer Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung vorgebracht wurde (wie von der Beschwerdeführerin auf Seite 5, oben, der Beschwerdebegründung eingeräumt). Die Zulassung dieses Einwands wurde vor der Einspruchsabteilung von den Patentinhaberin nicht in Frage gestellt, sodass der Einwand in der angefochtenen Entscheidung inhaltlich behandelt wurde. Auf dieser Basis ist dieser Einwand grundsätzlich Teil des Beschwerdeverfahrens (Artikel 12 (1) a) und 12 (2) VOBK). Diesbezüglich ist die Kammer der Auffassung, dass das EPÜ keine Vorschrift enthält, wonach ein Einwand, der im Verfahren erörtert wurde und in der angefochtenen Entscheidung behandelt worden ist, im Beschwerdeverfahren rückwirkend vom Verfahren ausgeschlossen werden kann.
- 1.5 Aus diesen Gründen hat die Kammer entschieden, dem Antrag der Beschwerdeführerin nicht stattzugeben, den Einwand nach e) wie auf Seite 5, oben, der Beschwerdebegründung definiert, nicht zuzulassen.
2. Artikel 100 c) und 123 (2) EPÜ
- 2.1 Die Beschwerdegegnerin wandte in Übereinstimmung mit der Einspruchsabteilung ein, dass die Ansprüche 1 und 17 des Hauptantrags nicht direkt und unmittelbar aus der ursprünglichen Anmeldung zu entnehmen seien (Artikel 100 c) EPÜ i.V.m. Artikel 123 (2) EPÜ).
- 2.2 Wie in der Entscheidung G 2/10 dargelegt (siehe insbesondere die Abschnitte 4.5.1, 4.5.2 und 4.5.4 der

Entscheidungsgründe), ist für die Frage, ob eine Änderung gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt, zu prüfen, ob die durchgeführte Änderung dazu führt, dass die Fachperson neue technische Informationen erhält, die sie der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen würde. Ob die Fachperson neue Informationen erhält, hängt davon ab, wie sie den geänderten Anspruch verstehen würde und ob sie unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens diesen Gegenstand als zumindest implizit, aber direkt und unmittelbar, in der Anmeldung offenbart ansehen würde.

Anspruch 1 des Hauptantrags (Anspruch 1 wie erteilt)

2.3 Ein Streitpunkt zwischen den Parteien betraf die Frage, worauf sich die Gehalte an freiem Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol in der ursprünglichen Anmeldung und in den erteilten Ansprüchen beziehen.

2.3.1 Diesbezüglich sind diese Gehalte im Anspruch 1 wie erteilt wie folgt definiert:

"wobei

- das Bindemittel kleiner 3 Gew. % freies Phenol enthält und

- der Saligenin-Gehalt des Bindemittels 1 bis 16 Gew.% beträgt und

- der Hydroxybenzylalkohol-Gehalt des Bindemittels 1 bis 26 Gew. % beträgt,

jeweils bezogen auf das Gewicht des Phenolharzes vom

Benzylethertyp,"

- 2.3.2 Die Beschwerdeführerin brachte vor, eine Stütze für diese Gehaltsangaben könne aus der Passage auf Seite 8, Zeile 33 bis Seite 9, Zeile 4 der ursprünglichen Anmeldung entnommen werden. Diese Passage lautet:

"Der freie Phenol-Gehalt beträgt, bezogen auf das Gewicht des Phenolharzes vom Benzylethertyp, vorzugsweise kleiner 3 Gew. %, insbesondere kleiner 2,5 Gew. % oder sogar kleiner 2 Gew. %.

Demzufolge beträgt der Saligenin (o-Hydroxybenzylalkohol)-Gehalt z.B. 2 bis 16 Gew.% oder 1 bis 8 Gew.% und der Hydroxybenzylalkohol-Gehalt z.B. 2 bis 26 Gew. % oder 1 bis 13 Gew. %, jeweils bezogen auf das Gewicht des Phenolharzes vom Benzylethertyp."

- 2.3.3 In Bezug auf Anspruch 1 wie erteilt teilt die Kammer die Auffassung der Beschwerdegegnerin und der Einspruchsabteilung, dass die Gehaltsangaben für freies Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol eine Bedingung für die Mengen **in dem Bindemittel als Ganzes** angeben. Nur die Basis für die Berechnung der Mengen ist das Gewicht des Phenolharzes vom Benzylethertyp ("jeweils bezogen auf das Gewicht des Phenolharzes vom Benzylethertyp" in Anspruch 1). Somit definiert Anspruch 1 wie erteilt einen Gehalt an freiem Phenol, Saligenin bzw. Hydroxybenzylalkohol, der sämtliche Anteile an freiem Phenol, Saligenin bzw. Hydroxybenzylalkohol in allen Bestandteilen des gesamten Bindemittels, wie von der Beschwerdegegnerin dargelegt, umfasst. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass die Formulierung von Anspruch 1 wie erteilt offen ist ("Bindemittel ... aufweisend

zumindest:") und das Vorhandensein beliebiger anderer Komponenten (die im Anspruch 1 nicht explizit genannt werden) zulässt. Insoweit ist kein Grund ersichtlich, warum z. B. ein im Bindemittel gegebenenfalls vorhandenes Lösungsmittel für die Pololkomponente (ursprüngliche Anmeldung: Seite 10, Zeile 32 bis Seite 13, Zeile 20) oder ein Additiv (ursprüngliche Anmeldung: Seite 13, Zeilen 22-27) kein freies Phenol, Saligenin, oder Hydroxybenzylalkohol enthalten kann. Solche Bestandteile wären dann nicht Bestandteil des Phenolharzes vom Benzylethertyp, aber dennoch Bestandteil des (gesamten) Bindemittels, wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen (Beschwerdeerwiderung: Seite 24, letzter Absatz bis Seite 25, oben).

Dagegen beziehen sich die Gehaltsangaben für freies Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol in der Passage auf Seite 8, Zeile 33 bis Seite 9, Zeile 4, der ursprünglichen Anmeldung, auf die sich die Beschwerdeführerin bezieht, **auf das Phenolharz vom Benzylethertyp** (d. h. auf einen einzelnen Bestandteil des Bindemittels). Es ergibt sich ferner aus der ursprünglichen Anmeldung als Ganzes, dass sich die Gehalte an freiem Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol auf das Phenolharz vom Benzylethertyp beziehen (Seite 1, Zeilen 8-9; Seite 3, Zeilen 7-9; Seite 8, Zeilen 4-7 und 33-35; Seite 9, Zeilen 6-19). Folglich beziehen sich die Gehaltsangaben für freies Phenol, Saligenin, und Hydroxybenzylalkohol in der von der Beschwerdeführerin zitierten Passage der ursprünglichen Anmeldung nicht auf die Mengen an freiem Phenol, Saligenin, bzw. Hydroxybenzylalkohol, die im gesamten Bindemittel vorhanden sind (wie jetzt in Anspruch 1 wie erteilt definiert), sondern nur auf die Mengen dieser Komponenten im Phenolharz vom Benzylethertyp. Wie bereits erläutert, können diese

Mengen unterschiedlich sein, z. B. wenn das gegebenenfalls verwendete Lösungsmittel für die Polyolkomponente oder die gegebenenfalls verwendeten Additive solche Komponenten enthalten.

2.3.4 Diese Auffassung wird durch den Aufbau der ursprünglichen Anmeldung in ihrer Gesamtheit bestätigt. Die Kammer teilt insoweit die in der mündlichen Verhandlung geäußerte Auffassung der Beschwerdegegnerin, dass sich der Abschnitt "Detaillierte Beschreibung der Erfindung" auf den Seiten 3 bis 16 der ursprünglichen Anmeldung wie folgt untergliedern lässt:

- Beschreibung der Polyolkomponente des Bindemittels, die ein Phenolharz vom Benzylethertyp ist (Seite 3, Zeile 28 bis Seite 9, Zeile 32);
- Beschreibung der Isocyanatkomponente des Bindemittels (Seite 9, Zeile 34 bis Seite 10, Zeile 30);
- Beschreibung der für die Polyolkomponente und die Isocyanatkomponente geeigneten Lösemittel (Seite 10, Zeile 32 bis Seite 13, Zeile 20);
- Beschreibung der gegebenenfalls im Bindemittel enthaltenen Additive (Seite 13, Zeilen 22-27);
- Beschreibung von Formstoffmischungen, welche feuerfeste Formgrundstoffe, die beanspruchten Bindemittel und geeignete Katalysatoren enthalten (Seite 13, Zeile 29 bis Seite 15, Zeile 8);
- Beschreibung eines Verfahrens zur Herstellung der Formstoffmischungen und der nach diesem Verfahren

hergestellten Formkörper, sowie der Verwendung dieser Formkörper (Seite 15, Zeile 10 bis Seite 16, Zeile 19).

Es ist daher ersichtlich, dass die Passage auf Seite 8, Zeile 27 bis Seite 9, Zeile 4 der ursprünglichen Anmeldung, auf die sich die Beschwerdeführerin bezieht, nicht das Bindemittel als Ganzes betrifft, sondern nur die im Bindemittel enthaltene Polyolkomponente, die ein Phenolharz vom Benzylethertyp ist.

2.3.5 Angesichts dessen teilt die Kammer auch nicht die Auffassung der Beschwerdeführerin, es sei unerheblich, "ob die Gew. % Angabe sich auf das Bindemittel, die Polyol-Komponente oder das Phenolharz vom Benzylethertyp bezieht, weil die relevanten Bestandteile immer dem "Phenolharz vom Benzylethertyp" zugeordnet werden und die "Phenolharzes vom Benzylethertyp" als Bezugsgröße im Nenner steht" (Beschwerdebegründung: Seite 9, erster Absatz). Wie oben in Abschnitt 2.3.3 dargelegt, unterscheiden sich nämlich, wenn freies Phenol, Saligenin oder Hydroxybenzylalkohol in einem anderen Bestandteil des Bindemittels (z. B. dem Lösungsmittel für die Polyolkomponente oder einem Additiv) vorhanden sind, die Gehalte dieser Komponenten im gesamten Bindemittel (wie jetzt in Anspruch 1 wie erteilt definiert) von den Gehalten dieser Komponenten (nur) im Phenolharz vom Benzylethertyp. Die Gründe, warum die Kammer ferner die Auffassung der Beschwerdeführerin nicht teilt, dass die relevanten Bestandteile stets dem "Phenolharz vom Benzylethertyp" zuzuordnen sind, werden in Abschnitt 2.4 unten erläutert.

2.3.6 In dieser Hinsicht ist die Kammer ferner der Auffassung, dass die oben gezogene Schlussfolgerung

gilt, unabhängig davon, ob die im Anspruch 1 wie erteilt definierten Mengenbereiche von "1 bis 16 Gew.%" und "1 bis 25 Gew.%" und/oder derer Kombination mit weiteren Merkmalen des Anspruchs 1 wie erteilt als ursprünglich offenbart angesehen werden oder nicht (was von der Beschwerdegegnerin bestritten wurde: siehe Abschnitte 1.2.1.1 und 1.2.1.2 der Beschwerdeerwiderung). Maßgeblich für diese Schlussfolgerung sind die unterschiedlichen Definitionen der Gehaltsangaben (d.h. Menge an z.B. freiem Phenol im gesamten Bindemittel vs. Menge an freiem Phenol im Phenolharz vom Benzylethertyp), die zu berücksichtigen sind.

2.4 Die Beschwerdeführerin führte aus, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung fehlerhaft sei, da sie auf einer falschen Auslegung des Begriffs "Gewicht des Phenolharzes vom Benzylethertyp" beruhe (Beschwerdebegründung: Seite 7, dritter Absatz bis Seite 9, erster Absatz). Insbesondere legte die Beschwerdeführerin dar, dass "die Anmeldung so geschrieben [ist], dass (freies) Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol zur Bestimmung des Phenol-, Saligenin- und Hydroxybenzylalkohol-Gehalts stets dem Phenolharz vom Benzylethertyp zugerechnet werden und in keinem Fall der Isocyanat Komponente oder dem Lösungsmittel" (Seite 8, zweiter Absatz).

2.4.1 Diesbezüglich stützte sich die Beschwerdeführerin auf die Passage auf Seite 8, Zeilen 27-31 der ursprünglichen Anmeldung, die wie folgt lautet:

"Im Einzelnen meint Gewicht des Phenolharzes vom Benzylethertyp die Summe der Gewichte des Phenolharzes und der zugehörigen (freien) Monomere, wobei das Phenolharz das Umsetzungsprodukt von zumindest einer

Formaldehyd-Verbindung und einer Phenol-Verbindung ist, einschließlich polymeranaloger Umsetzungsprodukte, wie z.B. der Alkoxylierung der Endgruppen."

Nach Meinung der Beschwerdeführerin ergebe sich aus dieser Passage, dass sich im Rahmen der ursprünglichen Anmeldung der Begriff "Gewicht des Phenolharzes vom Benzylethertyp" nicht nur auf das Gewicht des Phenolharzes, sondern zusätzlich auch auf das Gewicht der unreaktierten Monomere und Zwischenprodukte beziehe. Insoweit ergebe sich aus der Beschreibung eindeutig, dass Hydroxybenzylalkohole als Zwischenprodukte, die im ersten Reaktionsschritt der Formaldehydaddition entstehen, in das "Gewicht des Phenolharzes vom Benzylethertyp" einzubeziehen sind.

2.4.2 Die Kammer hält das Argument der Beschwerdeführerin jedoch aus folgendem Grund nicht für überzeugend: selbst wenn man die Passage auf Seite 8, Zeilen 27 bis 31, der ursprünglichen Anmeldung so liest, wie die Beschwerdeführerin es getan hat, bleibt es dabei, dass die im folgenden Absatz auf Seite 8, Zeile 34, bis Seite 9, Zeile 4, angegebenen Mengen sich auf die Mengen an freiem Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol beziehen, die im Phenolharz vom Benzylethertyp (und nicht im gesamten Bindemittel) enthalten sind. Daher kann das Argument der Beschwerdeführerin die obige Schlussfolgerung nicht ändern.

2.4.3 Die Kammer ist daher der Ansicht, dass die gleiche Schlussfolgerung bezüglich Artikel 123 (2) EPÜ gezogen werden muss, unabhängig davon, ob die Passage auf Seite 8, Zeilen 27-31, der ursprünglichen Anmeldung in Anspruch 1 wie erteilt mitgelesen wird (oder enthalten ist) oder nicht. Aus diesem Grund sind die in der

jüngsten Vorlage G 1/24 aufgeworfenen Fragen zur Auslegung von Ansprüchen für die vorliegende Beschwerde nicht entscheidend.

2.4.4 Diesbezüglich ist anzumerken, dass die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Auslegung der Passage auf Seite 8, Zeilen 27-31 der ursprünglichen Anmeldung (siehe oben, Abschnitt 2.4.1, letzter Absatz) von der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer bestritten wurde. Auch die Einspruchsabteilung war in diesem Zusammenhang der Ansicht, dass aus dieser Passage nicht klar hervorgehe dass das Saligenin und der Hydroxybenzylalkohol Teil des Phenolharzes sein müssen (Begründung: Abschnitt 2.4.2). Angesichts der obigen Ausführungen ist jedoch die Frage, wie die Passage auf Seite 8, Zeilen 27 bis 31 der ursprünglichen Anmeldung zu interpretieren ist, für die vorliegende Entscheidung nicht relevant, da die Argumentation der Beschwerdeführerin nicht zutrifft, selbst wenn diese Passage zugunsten der Beschwerdeführerin gelesen wird. Es ist daher nicht erforderlich, in der vorliegenden Entscheidung auf den diesbezüglichen Streitpunkt zwischen den Parteien einzugehen.

2.5 Aus den oben genannten Gründen ist die Kammer ferner der Ansicht, dass die Passage auf Seite 8, Zeilen 27-31, der ursprünglichen Anmeldung, selbst wenn sie in Betracht gezogen werden würde, keinen Grund geben würde, den Begriff "Phenolharz vom Benzylethertyp" so zu lesen, dass er Phenol oder Hydroxybenzylalkohol (inkl. Saligenin) "egal wie diese zum Bindemittel zugegeben werden" einschließt, wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen (Beschwerdebegründung: Seite 7, dritter Absatz bis

Seite 8, zweiter Absatz).

2.6 In diesem Zusammenhang ist die Kammer auch der Auffassung, dass die unter Abschnitt 2.3.3 dargelegte Auslegung des Anspruchs 1 wie erteilt technisch sinnvoll ist und daher von der Fachperson nicht ausgeschlossen wurde.

2.6.1 Die Beschwerdeführerin hat hierzu ausgeführt, dass keine Fachperson freies Phenol, Saligenin oder Hydroxybenzylalkohol der Isocyanatkomponente zuordnen würde (Beschwerdebegründung, Seite 8, zweiter Absatz).

Die Kammer stellt fest, dass die oben dargestellten Schlussfolgerungen nicht darauf beruhen, dass freies Phenol, Saligenin oder Hydroxybenzylalkohol der Isocyanatkomponente zugeordnet würden. Relevant für diese Schlussfolgerung ist eher - wie bereits ausgeführt -, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass z. B. das Lösungsmittel für die Polyolkomponente oder die im Bindemittel gegebenenfalls vorhandenen Additive Produkte wie freies Phenol, Saligenin oder Hydroxybenzylalkohol enthalten können.

2.6.2 Die Beschwerdeführerin führte weiter aus, wenn das Lösungsmittel für das Bindemittel Phenol oder Hydroxybenzylalkohol (einschließlich Saligenin) enthalte, werde es dem "Phenolharz vom Benzylethertyp" zugeordnet, und wenn es als Lösungsmittel zugesetzt werde, sei es immer Teil der Polyolkomponente, weil das Patent bzw. die Anmeldung dies so definiere und weil die Fachperson "dies ohnehin nur so verstehen werde" (Beschwerdebegründung, Seite 8, vorletzter und letzter Absatz).

a) Die Gründe, aus denen die Kammer die Auffassung der

Beschwerdeführerin nicht teilt, dass die ursprüngliche Anmeldung eine gültige Grundlage für eine solche Auslegung enthält, wurden bereits dargelegt.

b) Es ist für die Kammer auch nicht ersichtlich, warum die Fachperson "dies ohnehin nur so verstehen würde". Insbesondere wird die Aussage der Beschwerdeführerin nicht durch Beweise belegt. Insbesondere ist für die Kammer nicht nachvollziehbar, warum diese Produkte, wenn anwesend, immer dem "Phenolharz vom Benzylethertyp zugeordnet werden sollten", wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht.

c) In dieser Hinsicht hat die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ausgeführt, dass sich aus D11 (Seite 11, erster und letzter vollständiger Absatz) oder D7 (Abschnitt 2.2) ergebe, dass ihre Auslegung für den Fachmann kein unübliches Verständnis darstelle.

Die von der Beschwerdeführerin angeführten Passagen auf Seite 11 der D11 betreffen jedoch nur die Definition eines Phenolharzes vom Benzylethertyp gemäß der Lehre der D11. Es ist daher für die Kammer nicht ersichtlich, inwiefern diese Offenbarung der D11 einen Einfluss auf die ansonsten eindeutige Definition des Gehalts an freiem Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol des Phenolharzes vom Benzylethertyp gemäß der ursprünglichen Anmeldung und/oder auf die Auslegung des Anspruchs 1 wie erteilt in Bezug auf den Gehalt an freiem Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol auf der Grundlage des Wortlauts des Anspruchs selbst haben sollte. Insbesondere gibt die Offenbarung der D11 der Kammer keinen Anlass, von der eindeutigen Offenbarung in der ursprünglichen Anmeldung hinsichtlich der Definition des Gehalts an freiem Phenol, Saligenin und

Hydroxybenzylalkohol oder von der diesbezüglichen eindeutigen Auslegung von Anspruch 1 wie erteilt abzuweichen.

Gleiches gilt für das Dokument D7 (Abschnitt 2.2), das einen Versuchsbericht der Beschwerdegegnerin betrifft, in dem ein Phenol-Formaldehyd-Harz des Standes der Technik nachgearbeitet wurde, wobei der Gehalt an freiem Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol des Phenol-Formaldehyd-Harzes bestimmt wurde. Es ist daher für die Kammer nicht ersichtlich, inwiefern der Inhalt von D7 einen Einfluss auf die jeweilige Auslegung der ursprünglichen Offenbarung oder des Anspruchs 1 wie erteilt hinsichtlich der Definition des Gehalts an freiem Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol haben könnte.

2.6.3 Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, hat die Beschwerdeführerin ferner auf die Tabellen 1 und 2 der Beispiele und auf Anspruch 5 der ursprünglichen Anmeldung Bezug genommen.

a) Die Tabellen 1 und 2 der Beispiele (Seite 18 der ursprünglichen Anmeldung) betreffen jedoch lediglich die Zusammensetzung der Polyolkomponente auf Basis des Phenolharzes von Benzylethertyp (siehe Seite 18, Zeilen 11-12 und 15-16). Daher bestätigen diese Tabellen, dass im Kontext der ursprünglichen Anmeldung der Gehalt an freiem Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol des Phenolharzes vom Benzylethertyp relevant ist. Die Kammer kann jedoch nicht erkennen, inwiefern diese Tabellen eine andere Auslegung von Anspruch 1 wie erteilt in Bezug auf die Definition des Gehalts an freiem Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol ermöglichen sollen.

b) Anspruch 5 der ursprünglichen Anmeldung ist ein abhängiger Anspruch, der eine bevorzugte Ausführungsform des Bindemittels gemäß ursprünglichem Anspruch 1 betrifft, wobei das Phenolharz vom Benzylethertyp, bezogen auf das Gewicht, kleiner als 2,5 Gew.% freies Phenol, vorzugsweise kleiner als 2 Gew.%, enthält. Damit stellt der ursprüngliche Anspruch 5 jedoch lediglich ein zusätzliches Merkmal dar, welches das beanspruchte Bindemittel gemäß dem ursprünglichen Anspruch 1 definiert, indem eine zusätzliche Anforderung an das Phenolharz vom Benzylethertyp gestellt wird. Damit bestätigt sogar Anspruch 5, dass sich nach der ursprünglichen Anmeldung der Gehalt an freiem Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol auf das Phenolharz vom Benzylethertyp sich bezieht. Auch hier ist es für die Kammer jedoch nicht ersichtlich, inwiefern der ursprüngliche Anspruch 5 eine andere Auslegung von Anspruch 1 wie erteilt in Bezug auf die Definition des Gehalts an freiem Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol liefern kann.

c) Die Kammer ist daher der Auffassung, dass weder die Tabellen 1 und 2 der Beispiele noch Anspruch 5 der ursprünglichen Anmeldung Anlass geben, von den vorstehenden Schlussfolgerungen hinsichtlich der Offenbarung der ursprünglichen Anmeldung oder die Auslegung des Anspruchs 1 wie erteilt bezüglich des Gehaltes an freiem Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol abzuweichen.

2.6.4 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Argumente keine Abweichung von der Entscheidung der Einspruchsabteilung in Bezug auf die fehlende Grundlage in der ursprünglichen Anmeldung für die Gehaltsangaben von

freiem Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol gemäß Anspruch 1 wie erteilt rechtfertigen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 wie erteilt erfüllt daher schon aus diesem Grund nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ (Einwand unter Artikel 100 c) EPÜ).

- 2.6.5 Es ist daher nicht erforderlich, in der vorliegenden Entscheidung auf die anderen von der Beschwerdegegnerin gegen Anspruch 1 wie erteilt erhobenen Einwände nach Artikel 100 c) und 123 (2) EPÜ einzugehen (siehe Zusammenfassung auf Seite 27 der Beschwerdeerwiderung).

Anspruch 17 wie erteilt

- 2.7 Anspruch 17 wie erteilt enthält die gleichen Gehaltsangaben an Phenol-, Saligenin- und Hydroxybenzylalkohol wie Anspruch 1 wie erteilt. Daher erfüllt - wie beide Parteien in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingeräumt haben (siehe Protokoll: Seite 3, erster Absatz) - auch Anspruch 17 wie erteilt aus denselben Gründen nicht die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ.

- 2.8 Angesichts des Vorstehenden erfüllt der Gegenstand der Ansprüche 1 und 17 des Hauptantrags nicht die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ. Daher ist der Hauptantrag (Patent wie erteilt) nicht gewährbar.

Hilfsanträge 1 und 2

3. Anspruch 1 der jeweiligen Hilfsanträge 1 und 2 ist identisch mit Anspruch 1 des Hauptantrags. Die Hilfsanträge 1 und 2 sind daher aus demselben Grund wie der Hauptantrag nicht zulässig. Unter diesen Umständen kann die Frage der Zulassung dieser Hilfsanträge (Beschwerdeerwiderung: Abschnitt 4.1, erster Absatz)

dahingestellt bleiben.

Hilfsantrag 3 (entspricht Hilfsantrag 1 der angefochtenen Entscheidung)

4. Es war unstreitig, dass der geltende Hilfsantrag 3 dem Hilfsantrag 1 gemäß der angefochtenen Entscheidung entspricht.

4.1 Anspruch 1 von Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die Phenol-, Saligenin- und Hydroxybenzylalkohol-Gehalte wie folgt definiert sind (Hinzufügungen **fett** hervorgehoben; Streichungen als ~~gestrichen~~ gekennzeichnet):

"wobei

- das **Phenolharz vom Benzylethertyp** Bindemittel kleiner 3 Gew.% freies Phenol enthält und

- der Saligenin-Gehalt des **Phenolharzes vom Benzylethertyp** Bindemittels 1 bis 16 Gew.% beträgt und

- der Hydroxybenzylalkohol-Gehalt des **Phenolharzes vom Benzylethertyp** Bindemittels 1 bis 26 Gew.% beträgt,

jeweils bezogen auf das Gewicht des Phenolharzes vom Benzylethertyp".

4.2 In der angefochtenen Entscheidung vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, dass u.a. Anspruch 1 des dann geltenden Hilfsantrags 1 (jetzt Hilfsantrag 3) die Erfordernisse von Artikel 123 (3) EPÜ nicht erfülle (Gründe für die Entscheidung: Abschnitt 6).

- 4.3 Nach Artikel 123 (3) EPÜ darf das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass der Schutzbereich erweitert wird. Im vorliegenden Fall stellt sich daher die Frage, ob der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 unter den Schutzbereich der erteilten Ansprüche (insbesondere Anspruch 1 wie erteilt) fällt.
- 4.4 Hierzu ist festzustellen, dass im Anspruch 1 wie erteilt die Gehalte an freiem Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol im ganzen Bindemittel definiert sind, während die vorgenommenen Änderungen nunmehr die Gehalte dieser drei Komponenten in nur einem Teil des Bindemittels, nämlich dem Phenolharz vom Benzylethertyp, definieren. Angesichts dessen können die Bindemittel gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 aufgrund der vorgenommenen Änderungen höhere Gehalte an freiem Phenol, Saligenin oder Hydroxybenzylalkohol enthalten als die Bindemittel gemäß Anspruch 1 wie erteilt. Damit wird der Schutzbereich des Anspruchs 1 wie erteilt in unzulässiger Weise erweitert, wie dies von der Einspruchsabteilung gesehen und von der Beschwerdeführerin vorgetragen wurde (Beschwerdeerwiderung: Seite 99, vorletzter Absatz; Seite 100, letzter Absatz und Seite 101).
- 4.5 Die Beschwerdeführerin wandte ein, wenn der Gehalt an freiem Phenol im Bindemittel des Streitpatents weniger als 3 Gew. % betragen würde, sei er in Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 auch weniger als 3 Gew.%, weil der Phenolgehalt im Bindemittel immer dem Phenolharz vom Benzylethertyp zugerechnet werden solle, egal wie zugegeben. Insoweit sei es auch ausgeschlossen, dass für die Isocyanat-Komponente phenolhaltige Lösemittel verwendet würden, wie sich aus D13 ergebe (Beschwerdebegründung: Seite 12, dritter und vierter

Absatz).

- 4.5.1 Diese Argumente sind jedoch nicht überzeugend, da die Kammer, wie oben in Abschnitt 2.4 ausgeführt, die Auffassung der Beschwerdeführerin nicht teilt, dass z. B. der Phenolgehalt im Bindemittel stets dem Phenolharz vom Benzylethertyp zuzurechnen ist. Darüber hinaus kann, wie bereits erwähnt, nicht ausgeschlossen werden, dass die beanspruchten Bindemittel neben den in Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 definierten Bestandteilen weitere Bestandteile (wie z. B. ein Lösungsmittel für die Polyolkomponente oder die gegebenenfalls vorhandenen Additive) enthalten, die freies Phenol, Saligenin oder Hydroxybenzylalkohol enthalten können.
- 4.5.2 Da diese Argumente der Beschwerdeführerin keinen Erfolg haben können, ist es nicht erforderlich, in dieser Entscheidung auf die Frage der Zulassung dieser Argumente einzugehen, die von der Beschwerdegegnerin bestritten wurde (Beschwerdeerwiderung: Seite 100, vorletzter Absatz).
- 4.6 Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer machte die Beschwerdeführerin geltend, dass nach ständiger Rechtsprechung Artikel 69 EPÜ und das dazugehörige Protokoll in Verfahren vor dem EPA, wann immer sich die Frage nach dem Schutzbereich stelle, anzuwenden seien. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die Beschreibung, insbesondere die Passage der Patentschrift, die der Passage auf Seite 8, Zeilen 27-31, der ursprünglichen Anmeldung entspricht, für die Auslegung der Ansprüche des Hilfsantrags 3 heranzuziehen sei. Folglich müsse bei der Beurteilung von Artikel 123 (3) EPÜ das Gewicht des Phenolharzes vom Benzylethertyp, das in Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 angegeben ist, anhand der

diesbezüglichen legalen Definition auf Seite 8, Zeilen 27-31 der ursprünglichen Anmeldung gelesen werden. Unter diesen Umständen erfülle nach Meinung der Beschwerdeführerin der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 die Erfordernisse des Artikel 123 (3) EPÜ.

Die Kammer ist jedoch der Auffassung, dass die in Abschnitt 4.4 gezogene Schlussfolgerung unabhängig davon ist, wie das Gewicht des Phenolharzes vom Benzylethertyp definiert wird. Maßgeblich für diese Schlussfolgerung sind die unterschiedlichen Definitionen der Gehaltsangaben (d.h. Menge z.B. an freiem Phenol im gesamten Bindemittel vs. Menge an freiem Phenol im Phenolharz vom Benzylethertyp), die für Anspruch 1 wie erteilt und für Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 zu berücksichtigen sind. Daher ist unabhängig davon, ob das Gewicht des Phenolharzes vom Benzylethertyp wie auf Seite 8, Zeilen 27-31, der ursprünglichen Anmeldung gelesen wird oder nicht, dieselbe Schlussfolgerung bezüglich Artikel 123 (3) EPÜ zu ziehen. Das Argument der Beschwerdeführerin wird daher zurückgewiesen.

- 4.7 Aus diesen Gründen erfüllt der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ.
- 4.8 Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer haben beide Parteien zugestimmt, dass, wie bereits im Bescheid der Kammer angegeben (Abschnitt 9.7), dieselbe Schlussfolgerung aus denselben Gründen auch für Anspruch 17 des Hilfsantrags 3 gilt.
- 4.9 In Anbetracht des Vorstehenden bieten die Argumente der Beschwerdeführerin keinen Grund für die Kammer, die

Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung aufzuheben, dass der Hilfsantrag 3 (damals Hilfsantrag 1) nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ erfüllt.

Hilfsanträge 4 und 5

5. Anspruch 1 der geltenden Hilfsanträge 4 und 5 entspricht den jeweiligen Ansprüchen 17 und 1 des Hilfsantrags 3. Folglich sind diese Hilfsanträge aus demselben Grund wie der Hilfsantrag 3 nicht zulässig und es ist nicht erforderlich, auf die Frage ihrer Zulassung (Beschwerdeerwiderung: Abschnitt 4.3) in der vorliegenden Entscheidung einzugehen.

Hilfsanträge 6 bis 16

6. Die Hilfsanträge 6 bis 16 entsprechen den in der angefochtenen Entscheidung behandelten Hilfsanträgen 2 bis 12. Die Änderungen in Anspruch 1 der jeweiligen Hilfsanträge 6 bis 16 betreffen jedoch nicht den Einwand nach Artikeln 100 c) und 123 (2) EPÜ, der oben in Abschnitt 2 für die Ansprüche 1 und 17 des Hauptantrags behandelt wurde. Folglich gelten die für die Ansprüche 1 und 17 des Hauptantrags gezogenen Schlussfolgerungen auch für die jeweiligen Hilfsanträge 6 bis 16. Diese Auffassung wurde im Bescheid der Kammer (Abschnitt 11) dargelegt und in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer von beiden Parteien bestätigt (Protokoll: Seite 3, letzter Absatz). Angesichts dessen sind die Hilfsanträge 6 bis 16 nicht zulässig.
7. Da sowohl der Hauptantrag als auch die Hilfsanträge 1 bis 16 nicht gewährbar sind, ist die Beschwerde zurückzuweisen. Über weitere Einwände ist daher nicht

zu entscheiden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Hampe

D. Semino

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt