

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 5. Dezember 2018**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1169/14 - 3.2.07

**Anmeldenummer:** 05821876.9

**Veröffentlichungsnummer:** 1838463

**IPC:** B07B1/46, B07B1/56, B07B1/40

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
VERFAHREN ZUM KLASSIEREN EINES TEILCHENFÖRMIGEN  
WASSERABSORBIERENDEN HARZES

**Patentinhaberin:**  
BASF SE

**Einsprechende:**  
Evonik Degussa GmbH  
Nippon Shokubai Co., Ltd.

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 83, 56, 84

**Schlagwort:**

Ausreichende Offenbarung - (ja)

Erfinderische Tätigkeit - (ja)

Patentansprüche - mangelnde Klarheit kein Einspruchsgrund

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0003/14, T 0745/13

**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 1169/14 - 3.2.07**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07**  
**vom 5. Dezember 2018**

**Beschwerdeführerin:** Nippon Shokubai Co., Ltd.  
(Einsprechende 2) 1-1, Koraibashi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi  
Osaka 541-0043 (JP)

**Vertreter:** Henkel, Breuer & Partner  
Patentanwälte  
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)

**Weitere  
Verfahrensbeteiligte:** Evonik Degussa GmbH  
(Einsprechende 1) Rellinghauserstrasse 1-11  
45128 Essen (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1838463 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 2. April 2014.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** I. Beckedorf  
**Mitglieder:** K. Poalas  
V. Bevilacqua

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Einsprechende 2 (Beschwerdeführerin) hat form- und fristgerecht gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent Nr. 1 838 463 in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde, Beschwerde eingelegt.
  
- II. Die Einsprechende 1 und die Einsprechende 2 griffen mit ihren Einsprüchen das Patent unter Geltendmachung aller Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit), 100 b) (mangelnde Ausführbarkeit) und 100 c) EPÜ (unzulässige Änderungen) an.
  
- III. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags 2 den Erfordernissen des EPÜ genüge.
  
- IV. Mit ihrer Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdeführerin  
  
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents im gesamten Umfang.  
  
Hilfsweise beantragte sie die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung
  
- V. Mit ihrer Beschwerdeerwiderung und ihrem Schriftsatz vom 1. März 2016 beantragte die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin)  
  
die Zurückweisung der Beschwerde,  
hilfsweise, bei Aufhebung der angefochtenen

Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung eines ihrer mit Schriftsätzen vom 16. Dezember 2014 und 1. März 2016 eingereichten Hilfsanträge 1 bis 4.

Hilfsweise beantragte sie die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

- VI. Die Einsprechende 1 hat im Beschwerdeverfahren weder einen Antrag gestellt noch sonst zur Sache vorgetragen.
- VII. Die Kammer lud die Parteien zur auf den 5. Dezember 2018 terminierten mündlichen Verhandlung.
- VIII. Mit Schriftsatz vom 6. September 2018 teilte die Einsprechende 1 mit, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.
- IX. Durch Mitteilung vom 13. September 2018 teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, derzufolge die seitens der Beschwerdeführerin erhobenen Einwände die Aufrechterhaltung des Patent in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung nicht in Frage stellten.
- X. Mit Schriftsatz vom 14. September 2018 erklärte die Beschwerdeführerin, dass sie im Termin zur mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein werde. Zugleich erklärte sie, ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht zurückzunehmen.
- XI. Durch Mitteilung vom 25. September 2018 teilte die Kammer den Parteien mit, dass bei einer Nichtteilnahmeabsichtserklärung auch seitens der Beschwerdegegnerin, da sowohl die Beschwerdeführerin

als auch die Einsprechende 1 schon eine solche abgegeben hatten, die Kammer sich vorbehielt, den Termin zur mündlichen Verhandlung aufzuheben.

XII. Mit auf den 26. September 2018 datierten Schriftsatz teilte die Beschwerdegegnerin mit, dass sie ihren hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung aufrecht hielte und sie ihre Hilfsanträge 1 bis 4 zurückziehe.

XIII. Am 5. Dezember 2018 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer in Abwesenheit der Beschwerdeführerin und der Einsprechenden 1 statt (Artikel 15 (3) VOBK und Regel 115 (2) EPÜ). Wegen der Einzelheiten des Verlaufes der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll Bezug genommen.

XIV. Der unabhängige Anspruch 1 nach der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung lautet wie folgt (Änderungen gegenüber Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung sind durchgestrichen oder in Fettschrift):

"Verfahren zum Klassieren eines teilchenförmigen wasserabsorbierenden Harzes mittels einer Siebvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass die Siebvorrichtung bei einem gegenüber dem Umgebungsdruck vermindertem Druck betrieben und das Harz während des Klassierens mit einem Gas überströmt wird, wobei der Gasstrom vor **dem Eintritt in die** ~~der~~ Siebvorrichtung **auf** eine Temperatur von mindestens 40°C **aufweist angewärmt wird**".

XV. Die Beschwerdeführerin stützt ihr Beschwerdebegehren hinsichtlich der Anspruchsfassung, die von der Einspruchsabteilung als die Erfordernisse des EPÜ

genügend erachtet wurde, auf die Einwände mangelnder Klarheit (Artikel 84 EPÜ), mangelnder Ausführbarkeit (Artikel 83 EPÜ) und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ). Das Vorbringen der Parteien wird im Detail in den Entscheidungsgründen diskutiert.

## **Entscheidungsgründe**

1. *Zulassung ins Verfahren der erstmals im Beschwerdeverfahren eingereichten Entgegenhaltungen D33 bis D37*

1.1 Unter den Punkten 3.1 bis 3.4 ihrer auf den 19. September 2018 datierten Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK teilte die Kammer den Parteien diesbezüglich ihre folgende vorläufige Meinung mit:

*"3.1 D33 wird seitens der Einsprechenden 2 in der Beschwerdebegründung für ihren Klarheitseinwand gegen den Begriff "Umgebungsdruck" verwendet (Seite 3, vorletzter Absatz). Der Begriff "Umgebungsdruck" war bereits im erteilten Anspruch 1 enthalten, so dass der Klarheitseinwand insoweit nicht durchgreifen kann, siehe Punkt 4 unten. D33 scheint somit im vorliegenden Fall irrelevant zu sein. Außerdem, scheint, dass D17, welche sich bereits im Verfahren befindet, eine ähnliche Information enthält.*

*3.2 D34 offenbart, dass zur Klassierung neben Siebvorrichtungen ("Screeners") auch Windsichter ("air classifier") eingesetzt werden können. Da im Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag eine Siebvorrichtungen und keine Windsichter beansprucht wird, ist z.Zt. die Relevanz der D34 nicht erkennbar.*

*3.3 Dass Polymere oberhalb deren Glasübergangstemperatur sich gummielastisch und klebrig verhalten, wurde im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht in Frage gestellt. Ein Beleg für diese Tatsache mittels der nachveröffentlichten D35 scheint daher nicht nötig zu sein.*

*3.4 Dass Siebvorrichtungen mit mehreren Sieben, z.B. vier oder fünf bekannt sind, wurde im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht in Frage gestellt. Ein Beleg für diese Tatsache mittels der nachveröffentlichten D36 und D37 scheint daher nicht nötig zu sein."*

1.2 Die Beschwerdeführerin hat die o.g. vorläufige Meinung der Kammer weder in Frage gestellt noch kommentiert.

1.3 Die Kammer sieht - nach nochmaliger Bewertung der Rechts- und Sachlage - keinen Grund, von ihrer o.g. vorläufigen Meinung abzurücken.

1.4 Aus den o.g. Gründen lässt die Kammer die Entgegenhaltungen D33 bis D37 ins Verfahren nicht zu.

2. *Anspruch 1 - Klarheit, Artikel 84 EPÜ*

2.1 Unter den Punkten 4.1 bis 4.3 ihrer auf den 19. September 2018 datierten Mitteilung teilte die Kammer den Parteien diesbezüglich ihre folgende vorläufige Meinung mit:

*"4.1 Der Tenor der Entscheidung G 3/14, ABl. EPO 2015, 102, lautet: "Bei der Prüfung nach Artikel 101 (3) EPÜ, ob das Patent in der geänderten Fassung den Erfordernissen des EPÜ genügt, können die Ansprüche des Patents nur auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ*

*geprüft werden, **sofern- und dann auch nur soweit - diese Änderung einen Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ herbeiführt**" (Hervorhebung durch die Kammer.*

*4.2 Die in Anspruch 1 vorgenommene Änderung betrifft die Temperatur des zu verwendenden Gasstromes und nicht den einzustellenden Druck. Somit hat diese Änderung keinen Einfluss auf eine mögliche Unklarheit des Begriffs "Umgebungsdruck". Anspruch 2 des Hauptantrags entspricht dem Anspruch 2 des Patents in der erteilten Fassung.*

*4.3 Die Kammer ist daher der vorläufigen Meinung, dass im vorliegenden Fall der seitens der Einsprechenden erhobene Klarheitseinwand im Lichte der G 3/14 nicht geprüft werden kann."*

- 2.2 Die Beschwerdeführerin hat die o.g. vorläufige Meinung der Kammer weder in Frage gestellt noch kommentiert.
- 2.3 Die Kammer sieht - nach nochmaliger Bewertung der Rechts- und Sachlage - keinen Grund, von ihrer o.g. vorläufigen Meinung abzurücken.
- 2.4 Aus den o.g. Gründen erachtet die Kammer, dass im vorliegenden Fall der seitens der Einsprechenden erhobene Klarheitseinwand im Lichte der G 3/14 (*supra*) nicht geprüft werden kann.
3. *Ausreichende Offenbarung - Artikel 83 EPÜ*
- 3.1 Unter den Punkten 5.1 bis 5.8 ihrer auf den 19. September 2018 datierten Mitteilung teilte die Kammer den Parteien diesbezüglich ihre folgende vorläufige Meinung mit:

*"Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand*

*5.1 Die Einsprechende 2 stützt ihren diesbezüglichen Einwand auf die Angabe in der Tabelle des Streitpatents, dass ein Siebverhalten mit der Benotung 3 das Vorhandensein von Anbackungen in Sieb und Wandung und auch von Verbackungen im gesiebten Produkt bedeutet.*

*5.2 Die Kammer folgt diesbezüglich der Argumentation der Patentinhaberin, wonach, obwohl im Beispiel 9 der o.g. Tabelle Anbackungen an Sieb und Wandung, sowie Verbackungen im gesiebten Produkt vorlagen, Beispiel 9 auf jeden Fall ein gesiebttes Produkt lieferte. Die Klassierung ließ sich also durchführen und es gibt keinen Beleg dafür, dass die verwendeten Siebe verstopft waren.*

*Fehlende Information betreffend den Gasstrom*

*5.3 Die Einsprechende 2 argumentiert, dass durch das Fehlen von Angaben betreffend den Wasserdampfgehalt des Gasstromes und angesichts der Tatsache, dass ein Gasstrom mit einer Temperatur von 60°C und einem Wasserdampfgehalt von mehr als 2 g/kg zu An- bzw. Verbackungen führt, die Ausführung der Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich nicht gewährleistet sei.*

*5.4 Die Kammer kann den o.g. Ausführungen der Einsprechenden 2 nicht zustimmen, da selbst das Vorhandensein von An- bzw. Verbackungen die Durchführung einer Klassierung, selbst wenn diese nicht optimal durchgeführt wird, nicht ausschließt.*

*Fehlende Information über den anzuwendenden Druck*

5.5 Die Einsprechende 2 argumentiert, dass durch das Fehlen von einschränkenden Angaben betreffend den anzuwendenden Druck, und zwar betreffend den Ort der Siebvorrichtung, an dem er appliziert wird, seinen absoluten Wert und/oder seine Differenz gegenüber dem Umgebungsdruck, die Ausführung der Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich nicht gewährleistet sei.

5.6 Die Kammer kann den o.g. Ausführungen der Einsprechenden 2 nicht zustimmen, da sie keinen Beweis dafür vorgelegt hat, dass der Fachmann nicht in der Lage ist, die fehlenden Druckangaben aus seinem allgemeinen technischen Wissen zu bestimmen und somit eine Klassierung, selbst wenn diese nicht optimal durchgeführt wird, durchzuführen. Die Tatsache, dass innerhalb der Siebvorrichtungen an verschiedenen Stellen ein Unterdruck während des Betriebs erzeugt werden könnte und diese Stellen im Anspruch 1 nicht explizit angegeben sind, ist eine evtl. die Klarheit, aber nicht die Ausführbarkeit betreffende Frage. Ein diesbezüglicher Klarheitseinwand kann aber jedenfalls gegenüber dem Anspruch 1 nicht geprüft werden, siehe Punkt 4 oben.

*Fehlende Information zum Wassergehalt des wasserabsorbierenden Harzes*

5.7 Die Einsprechende 2 argumentiert, dass durch das Fehlen von Angaben zum Wassergehalt des wasserabsorbierenden Harzes und angesichts der Tatsache, dass der Wassergehalt die Glasübergangstemperatur der Polymere beeinflusst, wobei deren Überschreitung eine Klassierung fast unmöglich macht, die Ausführung der Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich nicht gewährleistet sei.

*5.8 Die Kammer folgt diesbezüglich der Argumentation der Patentinhaberin, wonach der Fachmann ein entsprechend trockenes Polymer benutzte, dessen Glasübergangstemperatur oberhalb der gewählten Klassierungstemperatur läge."*

3.2 Die Beschwerdeführerin hat die o.g. vorläufige Meinung der Kammer weder in Frage gestellt noch kommentiert.

3.3 Die Kammer sieht - nach nochmaliger Bewertung der Rechts- und Sachlage - keinen Grund, von ihrer o.g. vorläufigen Meinung abzurücken.

3.4 Aus den o.g. Gründen erachtete die Kammer, dass die Erfindung ausreichend offenbart ist.

4. *Anspruch 1 - erfinderische Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ*

4.1 Unter den Punkten 6.1 bis 6.10 ihrer auf den 19. September 2018 datierten Mitteilung teilte die Kammer den Parteien diesbezüglich ihre folgende vorläufige Meinung mit:

*"6.1 D1, welche von den Parteien als nächstliegender Stand der Technik erachtet wird, betrifft die Klassierung wasserabsorbierender Harze.*

*6.2 Das Klassierungsverfahren gemäß Anspruch 1 unterscheidet sich aus dem aus D1 bekannte Verfahren dadurch, dass ein über 40°C erwärmter Gasstrom benutzt wird und die Klassierung beim verminderten Druck gegenüber dem Umgebungsdruck durchgeführt wird.*

*6.3 Angesichts der Tatsache, dass die Patentinhaberin selbst angibt, dass es zwischen Siebverhalten 1, 2 und 3 in der Tabelle des Streitpatents geringe Unterschiede*

*gibt und eine gewisse Unschärfe am jeweiligen Grenzbereich vorliegt, siehe 5. Absatz des Kapitels mit der Überschrift "Erfinderische Tätigkeit" der Beschwerdeerwiderung, tendiert die Kammer dazu, der Argumentation der Einsprechenden 2 betreffend die zu lösende Aufgabe zu folgen, gerichtet auf das Vorsehen eines alternativen Klassierungsverfahrens gegenüber dem aus D1 bekannten Verfahren.*

*6.4 Es wird daher zu eruieren sein, ob der zum aus D1 bekannten Verfahren nach einer Alternative suchende Fachmann durch die in D12 oder D14 enthaltenen Informationen, bzw. durch die in einer der D8, D9, D16, D19, D21, D28, D31 und D32 enthaltenen allgemeinen Information, dass die Anwendung von trockener, warmer Luft und von Unterdruck im Bereich der Siebvorrichtungen allgemein bekannt ist, der Fachmann, ohne erfinderisch tätig zu werden, zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangte.*

*6.5 Was die D12 betrifft, folgt die Kammer der Argumentation der Patentinhaberin, wonach D12 eine Kühlung mittels eines Gasstroms nach der Oberflächennachvernetzung offenbart (siehe Absätze [87]-[92]). Die in dieser Schrift erwähnten Siebvorrichtungen (siehe die Absätze [35], [131], [134], [142], [151], [152]) werden nicht bei einem gegenüber dem Umgebungsdruck vermindertem Druck betrieben, wobei parallel dazu der Gasstrom vor dem Eintritt in die Siebvorrichtung auf eine Temperatur von mindestens 40°C angewärmt wird.*

*6.6 Es scheint daher, dass der Fachmann keine Veranlassung hätte, die technische Lehre der D12 auf das aus D1 bekannte Klassierungsverfahren zu übertragen.*

*Dem Argument der Beschwerdeführerin, wonach D12 beide Unterscheidungsmerkmale lehre, weil die Siebvorrichtung unmittelbar nach der Kühlvorrichtung stünde, kann sich die Kammer nicht anschließen, da selbst wenn diese Vorrichtungen miteinander verbunden wären, impliziere das nicht, dass die Verfahrensbedingungen gleich bleiben würden.*

*6.7 D14 betrifft die Mahlung von wasserabsorbierenden Harz mit einem Wassergehalt von 10 bis 30 Gew.-%, siehe Anspruch 1, Seite 8, Zeilen 49 bis 51. Obwohl in dieser Schrift Siebvorrichtungen offenbart sind (siehe z.B. die Absätze [45] und [47]), ist es nicht ersichtlich, dass diese mit einem über 40°C erwärmter Gasstrom, oder beim verminderten Druck gegenüber dem Umgebungsdruck betrieben werden. Es ist daher auch nicht ersichtlich aus welchem Anlass der Fachmann die technische Lehre der D14 auf das aus D1 bekannte Klassierungsverfahren übertrüge.*

*6.8 Die D8, D9, D16, D18, D19, D21, D28, D31 und D32 scheinen keinen Bezug zu wasserabsorbierenden Harzen zu haben. Sie scheinen daher auch nicht geeignet zu sein, dem aus dem aus D1 bekannten Klassierungsverfahren ausgehenden Fachmann die Unterscheidungsmerkmale des Anspruchs 1 nahezulegen.*

*6.9 Die von der Einsprechenden 2 zitierte T 745/13 enthält keinen Bezug zu den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1. Die darin gezogenen Schlussfolgerungen haben daher auf die vorliegende Beschwerde keine Relevanz.*

*6.10 Der Behauptung der Einsprechende 2, dass sich die Luft vor dem Eintritt in die Siebvorrichtung der D1 zwangsweise auf mindestens 40°C erwärmte und dass dabei*

*zwangsweise ein Unterdruck entstünde, kann die Kammer nicht zustimmen."*

- 4.2 Die Beschwerdeführerin hat die o.g. vorläufige Meinung der Kammer weder in Frage gestellt noch kommentiert.
- 4.3 Die Kammer sieht - nach nochmaliger Bewertung der Rechts- und Sachlage - keinen Grund, von ihrer o.g. vorläufigen Meinung abzurücken.
- 4.4 Aus den o.g. Gründen erachtete die Kammer, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 eine erfinderische Tätigkeit aufweist.
5. Im Ergebnis greift keiner der von der Beschwerdeführerin erhobenen Einwände gegen die von der Einspruchsabteilung als die Erfordernisse des EPÜ genügend befundene geänderte Fassung des Patents durch. Auch im Übrigen ergeben sich keine Fehler in der angefochtenen Entscheidung.

Damit ist die Beschwerde der Einsprechenden 2 zurückzuweisen.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt