

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 6. Juli 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1635/16 - 3.3.10

Anmeldenummer: 09780778.8

Veröffentlichungsnummer: 2307359

IPC: C07C279/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

BLENDEN ENTHALTEND EPOXIDHARZE UND MISCHUNGEN VON AMINEN MIT
GUANIDIN-DERIVATEN

Patentinhaberin:

BASF SE

Einsprechende:

Hexion Inc.
Evonik Operations GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2), 123(3)
VOBK 2020 Art. 13(2)

Schlagwort:

Änderungen - Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus (ja) - Erweiterung des Schutzbereichs (ja)
Spät eingereichter Hilfsantrag - zulässig (nein)

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 1635/16 - 3.3.10

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 6. Juli 2021

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

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

Beschwerdegegnerin: Hexion Inc.
(Einsprechende 1) 12650 Directors Drive Suite 100
Stafford, TX 77477 (US)

Vertreter: Sonnenhauser, Thomas
Wuesthoff & Wuesthoff
Patentanwälte PartG mbB
Schweigerstrasse 2
81541 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Evonik Operations GmbH
(Einsprechende 2) Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen (DE)

Vertreter: f & e patent
Braunsberger Feld 29
51429 Bergisch Gladbach (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 11. Mai 2016
zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 2307359 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden
ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. Kollmannsberger

Mitglieder: A. Zellner

T. Bokor

Sachverhalt und Anträge

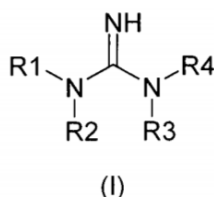
- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Europäische Patent EP 2 307 359 unter Artikel 101(3)(b) EPÜ zu widerrufen.
- II. Im Einspruchsverfahren war das Patent unter Artikel 100(a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit (Artikel 54 EPÜ) und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) angegriffen worden.
- III. Im Einspruchsverfahren verteidigte die Patentinhaberin ihr Patent in geänderter Form. Die Einspruchsabteilung kam in ihrer Entscheidung zu dem Schluss, der Hauptantrag sei wegen mangelnder Neuheit nicht gewährbar (Artikels 54 EPÜ), erfülle aber unter anderem die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ. Der einzige vorgelegte Hilfsantrag sei wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit ebenfalls nicht gewährbar (Artikel 56 EPÜ).
- IV. Gegen diese Entscheidung wurde von der Patentinhaberin Beschwerde eingelegt. Mit der Beschwerdebegründung wurden ein Versuchsbericht sowie ein Hilfsantrag 1 eingereicht.
- V. In Erwiderung auf die Beschwerdebegründung wurden von den Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 1 und 2) Argumente gegen die Gewährbarkeit der vorgelegten Anträge vorgebracht. Die Beschwerdegegnerin 1 beantragte zudem, weder den mit der Beschwerdebegründung vorgelegten Hilfsantrag, noch den gleichzeitig vorgelegten Versuchsbericht zum Verfahren zuzulassen.

- VI. Die Beschwerdeführerin legte daraufhin die Hilfsanträge 2 und 3 vor und argumentierte für deren Zulässigkeit und Gewährbarkeit. Hilfsantrag 3 ist identisch mit dem bereits im Einspruchsverfahren vorgelegten Hilfsantrag, der auch Gegenstand der angefochtenen Entscheidung ist.
- VII. Hierzu äußerte sich die Beschwerdegegnerin 1 ein weiteres Mal im schriftlichen Verfahren. Sie beantragte, auch die weiteren Hilfsanträge nicht zum Verfahren zuzulassen.
- VIII. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK wurden die Parteien über die vorläufige Einschätzung der Kammer informiert. Die Kammer verwies unter anderem darauf, dass insbesondere Fragen zu den durchgeführten Änderungen (Artikel 123(2) EPÜ) Gegenstand der Erörterungen während der mündlichen Verhandlung sein könnten. In Bezug auf den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Versuchsbericht informierte die Kammer die Parteien, dass sie beabsichtige, dessen Zulassung von der Relevanz für das Verfahren abhängig zu machen. Die Kammer vertrat auch die vorläufige Auffassung, dass eine Nichtzulassung der Hilfsanträge 1 und 2 zum Verfahren nicht ausreichend begründet sei, dass jedoch eine Zulassung von Hilfsantrag 3 nicht zu erwarten sei.
- IX. Im Laufe der mündlichen Verhandlung wurde von der Beschwerdeführerin ein neuer dritter Hilfsantrag eingereicht, der den bis dahin vorliegenden dritten Hilfsantrag ersetzte.
- X. Anspruch 1 des Hauptantrags, auf dem auch die angefochtene Entscheidung beruht, hat den folgenden Wortlaut:

Blend enthaltend

- α) ein oder mehrere Epoxidharze und*
- β) eine Mischung enthaltend*
 - 1) 0,4 bis 0,9 Aminäquivalente, pro Äquivalent Epoxid der eingesetzten Komponente α), an einer Härterkomponente a) und*
 - 2) eine Härterkomponente b),*

dadurch gekennzeichnet, dass die Härterkomponente a) ein oder mehrere Amine mit einer Funktionalität ≥ 2 enthält und mindestens ein Amin beim stöchiometrischen Vermischen mit dem Epoxidharz im 100 g Ansatz bei Raumtemperatur zu einer Aushärtungszeit von weniger als 24 h führt und die Härterkomponente b) mindestens eine Verbindung der Formel I



enthält, wobei der Anteil der Härterkomponente b) 5 bis 30 Gew.-% bezogen auf den Gewichtsanteil der Mischung beträgt und in Formel I R1 bis R3, R5 und R6 unabhängig voneinander einen organischen Rest mit 1 bis 20 C-Atomen und Wasserstoff bedeutet und R4 ausgewählt ist aus der Gruppe von einem organischen Rest mit 1 bis 20 C-Atomen und einer -C(NH)NR5R6 Gruppe.

XI. Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags hat den folgenden Wortlaut:

Blend enthaltend

- α) ein oder mehrere Epoxidharze und*
- β) eine Mischung enthaltend*
 - 1) 0,4 bis 0,7 Aminäquivalente, pro Äquivalent Epoxid der eingesetzten Komponente α), an einer*

Härterkomponente a) und
2) eine Härterkomponente b),

dadurch gekennzeichnet, dass die Härterkomponente a) mindestens zwei Härterkomponenten a1) und a2) enthält, wobei die Härterkomponente a1) mindestens ein Polyetheramin mit einer Funktionalität ≥ 2 , ausgewählt aus der Gruppe von Polyetheramin D 230, Polyetheramin D 400, Polyetheramin T 403, Polyetheramin T 5000, ist und die Härterkomponente a2) mindestens ein weiteres Amin mit einer Funktionalität ≥ 2 , ausgewählt aus der Gruppe von Isophorondiamin, Aminoethylpiperazin, 1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexan und Triethylentetraamin, ist und

mindestens ein Amin beim stöchiometrischen Vermischen mit dem Epoxidharz im 100 g Ansatz bei Raumtemperatur zu einer Aushärtungszeit von weniger als 24 h führt und

die Härterkomponente b) Tetramethylguanidin ist, wobei der Anteil der Härterkomponente b) 5 bis 30 Gew.-% bezogen auf den Gewichtsanteil der Mischung beträgt

das Verhältnis von Härterkomponente a1) zu Härterkomponente a2) im Bereich von 1,5 bis 10 zu 1 liegt und 10 bis 60 Mol % weniger an Mischung zum Epoxidharz gegeben wird als zur Umsetzung der aktiven Epoxygruppen an Aminfunktionen der Mischung benötigt werden.

XII. Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags hat den folgenden Wortlaut:

Blend enthaltend

α) ein oder mehrere Epoxidharze und
 β) eine Mischung enthaltend

- 1) 0,4 bis 0,9 Aminäquivalente, pro Äquivalent Epoxid der eingesetzten Komponente a), an einer Härterkomponente a) und
- 2) eine Härterkomponente b),

dadurch gekennzeichnet, dass die Härterkomponente a) mindestens zwei Härterkomponenten a1) und a2) enthält, wobei die Härterkomponente a1) mindestens ein Polyetheramin mit einer Funktionalität ≥ 2 , ausgewählt aus der Gruppe von Polyetheramin D 230, Polyetheramin D 400, Polyetheramin T 403, Polyetheramin T 5000, ist und die Härterkomponente a2) mindestens ein weiteres Amin mit einer Funktionalität ≥ 2 , ausgewählt aus der Gruppe von Isophorondiamin, Aminoethylpiperazin, 1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexan und Triethylentetraamin, ist und

mindestens ein Amin beim stöchiometrischen Vermischen mit dem Epoxidharz im 100 g Ansatz bei Raumtemperatur zu einer Aushärtungszeit von weniger als 24 h führt und

die Härterkomponente b) Tetramethylguanidin ist, wobei der Anteil der Härterkomponente b) 5 bis 30 Gew.-% bezogen auf den Gewichtsanteil der Mischung beträgt

das Verhältnis von Härterkomponente a1) zu Härterkomponente a2) im Bereich von 1,5 bis 10 zu 1 liegt und 10 bis 60 Mol % weniger an Mischung zum Epoxidharz gegeben wird als zur Umsetzung der aktiven Epoxygruppen an Aminfunktionen der Mischung benötigt werden.

XIII. In ihrer Beschwerdebegründung und im weiteren Verfahren brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen folgendes vor:

Die angefochtene Entscheidung sei in Bezug auf die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit fehlerhaft, nicht jedoch bezüglich Zulässigkeit der durchgeführten Änderungen (Artikel 123(2) EPÜ), des beabsichtigten Schutzzumfangs (Artikel 123(3) EPÜ) und der Ausführbarkeit (Artikel 83 EPÜ) des Hauptantrags.

Alle vorgelegten Hilfsanträge seien ins Verfahren zuzulassen, da sie entweder bereits Gegenstand des Einspruchsverfahrens gewesen seien, oder aber als direkte Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung bzw. die Eingaben und Argumentationen der Beschwerdegegnerinnen im Beschwerdeverfahren vorgelegt worden seien.

Einwände bezüglich der durchgeführten Änderungen und behaupteten Erweiterung des Schutzbereichs (Artikel 123(2) und (3) EPÜ), die erst im Laufe der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgebracht wurden, seien wegen verspäteten Vorbringens nicht zulässig und dürften daher nicht berücksichtigt werden.

XIV. In ihren Erwiderungen auf die Beschwerdebegründung und im weiteren Verfahren brachten die Beschwerdegegnerinnen im Wesentlichen folgendes vor:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag sei unzulässig geändert worden und verletze daher die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ. Neuheit (Artikel 54 EPÜ) sowie das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) seien ebenso zu verneinen wie ausreichende Offenbarung (Artikel 83 EPÜ). Zudem sei der in den vorgelegten Hilfsanträgen beanspruchte Gegenstand gegenüber dem Gegenstand des erteilten Patents erweitert worden (Artikel 123(3) EPÜ). Die Ansprüche der vorgelegten Hilfsanträge 1 und 2 seien

nicht klar (Artikel 84 EPÜ).

Die Zulässigkeit der Hilfsanträge 2 und 3 wurde ebenfalls bestritten. Der Einwand, Hilfsantrag 1 erfülle nicht die Erfordernisse der Regel 80 EPÜ wurde im Laufe der mündlichen Verhandlung nicht weiterverfolgt.

XV. Anträge der Parteien

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung der Streitpatents in geänderter Form auf Basis eines der Haupt- oder Hilfsanträge 1 oder 2, eingereicht mit Schreiben vom 20. Dezember 2019, zum Teil auf frühere Anträge zurückgreifend, oder des während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags 3.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 1 und 2) beantragten die Zurückweisung der Beschwerde, und damit den Widerruf des Europäischen Patents Nr. 2 307 359 in vollem Umfang. Die Beschwerdegegnerin 1 (Einsprechende 1) beantragte zudem die Nichtzulassung der Hilfsanträge 2 und 3, sowie des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Versuchsberichts der Beschwerdeführerin. Der Antrag auf Nichtzulassung des Hilfsantrags 1 wurde während der mündlichen Verhandlung nicht weiterverfolgt.

XVI. Am 6. Juli 2021 wurde eine mündliche Verhandlung, mit Einverständnis aller Parteien in Form einer Videokonferenz, durchgeführt. Am Ende der Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Hauptantrag - Änderungen (Artikel 123(2) EPÜ)*
 - 2.1 In ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung die von den Einsprechenden/Beschwerdegegnerinnen vorgebrachten Einwände unzulässiger Änderungen verworfen. Dieser Einschätzung traten die Beschwerdegegnerinnen entgegen. Sie argumentierten einerseits, die geänderten Merkmale als solche seien zwar in der ursprünglich eingereichten Beschreibung offenbart, jedoch werde durch einen Teil der Änderungen eine ursprünglich nicht offenbarte Kombination von Merkmalen erhalten. Andererseits beziehe sich der in den Anspruch aufgenommene Wert für den Anteil der Härterkomponente b) in der ursprünglich eingereichten Beschreibung nicht auf die besagte Härterkomponente, sondern auf die Gesamtheit der Verbindungen der Formel I.
 - 2.2 Die Kammer erachtet die Argumentation der Beschwerdegegnerinnen aus den nachfolgend angegebenen Gründen für überzeugend.
 - 2.3 Anspruch 1 des Hauptantrags wurde gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung dadurch geändert, dass die Menge der Härterkomponente a) in der Mischung β) des beanspruchten Blends statt *"0,3 bis 0,9 Aminäquivalente, pro Äquivalent Epoxid der eingesetzten Komponente α)"* nunmehr *"0,4 bis 0,9 Aminäquivalente, pro Äquivalent Epoxid der eingesetzten Komponente α)"* beträgt. Des weiteren wurde ein Merkmal zugefügt, welches den *"Anteil der Härterkomponente b) auf 5 bis 30 Gew.-% bezogen auf den Gewichtsanteil der Mischung"*

definiert.

Die Beschwerdeführerin hat bezüglich einer Basis für die durchgeführten Änderungen auf die Beschreibung verwiesen (Seite 9, Zeile 34 für das Merkmal "*0,4 bis 0.9 Aminäquivalente*" und Seite 16, Zeile 41 für das Merkmal "*5 bis 30 Gew.-%*").

- 2.4 Nach Ansicht der Kammer findet sich zumindest bezüglich des sich auf den Anteil der Härterkomponente b) beziehenden Merkmals keine ausreichende Basis in der ursprünglichen Beschreibung.

Zwar wird an der von der Beschwerdeführerin angegebenen Stelle der Bereich von 5 bis 30 Gew.-% offenbart, dieser bezieht sich jedoch auf den Anteil der Formel I an der Mischung.

Gemäß ursprünglichem Anspruch enthält die Härterkomponente b) mindestens eine Verbindung der Formel I. Sie kann somit auch weitere Bestandteile enthalten. Für den Fall, dass die Härterkomponente b) nicht aus lediglich einer Verbindung der Formel I besteht, ist der Anteil der Verbindung der Formel I an der Mischung β) kleiner als der (Gesamt-)Anteil aller Bestandteile der Härterkomponente b). Der Anteil von Verbindungen der Formel I an der Mischung β) des beanspruchten Blends ist somit nicht in jedem Fall identisch mit dem Anteil der Härterkomponente b).

Die durchgeführte Änderung berücksichtigt diesen Sachverhalt jedoch nicht. Die herangezogene Passage der Beschreibung bezieht sich nicht auf den Anteil der Härterkomponente b) an der Mischung β) des beanspruchten Blends, sondern auf den Anteil der Formel I. Da diese Anteile jedoch, wie ausgeführt, nicht

identisch sind, kann die Passage nicht als Basis für die durchgeführte Änderung herangezogen werden.

- 2.5 Zwar wird, wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen, in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ebenso wie im geänderten Anspruch auch die Obergrenze für den Anteil der Härterkomponente b) auf 30 % beschränkt, jedoch gilt dies eben nur für den Fall, dass diese Härterkomponente b) ausschließlich aus Verbindungen der Formel I besteht, und keine weiteren Bestandteile enthält. Dies lässt sich jedoch dem Anspruchswortlaut nicht entnehmen.
- 2.6 Von der Beschwerdeführerin wurde auch vorgebracht, der Fachmann würde aus der Gesamtheit der Anmeldung entnehmen, dass sich die zitierte Passage auf Seite 16 der Beschreibung entgegen des tatsächlichen Wortlauts doch auch auf den Anteil der Härterkomponente b) an der Mischung β) des beanspruchten Blends beziehe.

Die Kammer kann der ursprünglich eingereichten Anmeldung eine solche allgemeine Offenbarung jedoch nicht entnehmen.

Zunächst wird im ursprünglich eingereichten Anspruch 1 kein Anteil der Härterkomponente b) angegeben, eine solche wird lediglich im ursprünglichen Anspruch 6 offenbart. Dort wird jedoch eine Obergrenze von 55 Gew.-% genannt. Außerdem wird eine den Anspruch 6 stützende Passage bereits auf Seite 7, Zeilen 14 bis 16 der ursprünglichen Beschreibung offenbart. Diese Passage verweist auf den Anteil der Härterkomponente b) von 5 bis 55 Gew.-% bezogen auf den Gewichtsanteil der Mischung. Auch hier wird jedoch nicht auf einen Anteil von 30 Gew.-% verwiesen. Dieser Wert wird lediglich auf der Seite 16, Zeile 41 offenbart, dort allerdings wie

vorstehend erläutert für den Anteil der Formel I an der Mischung β).

- 2.7 Da Anspruch 1 des Hauptantrags somit unzulässig geändert wurde und der Antrag folglich nicht die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfüllt, ist er bereits aus diesem Grund nicht gewährbar. Eine Erörterung weiterer von den Beschwerdegegnerinnen vorgebrachter Beanstandungen erübrigt sich daher.
3. *Hilfsantrag 1 - Unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs (Artikel 123(3) EPÜ)*
- 3.1 Die Beschwerdegegnerinnen argumentierten, der Schutzbereich des erteilten Patents sei durch die am Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen erweitert worden. Hilfsantrag 1 erfülle daher nicht die Erfordernisse des Artikels 123(3) EPÜ. Die Beschwerdegegnerin 1 hatte bereits im schriftlichen Verfahren vorgebracht, dass insbesondere die Präzisierung der Härterkomponente a) zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führe, weil sich der Bezugspunkt des im Anspruch verbliebenen, sich auf die Aushärtung eines Amins beim Vermischen mit dem Epoxidharz beziehenden Merkmals geändert habe. Dieser Einwand wurde im Laufe der mündlichen Verhandlung von der Beschwerdegegnerin 2 aufgenommen und dahingehend weiter präzisiert, dass die beanspruchten Blends nun auch Komponenten enthalten könnten, die vom erteiltem Anspruch 1 nicht umfasst seien.
- 3.2 Nach Ansicht der Kammer erweitert Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags den Schutzbereich des erteilten Patents wegen der durchgeführten Änderungen aus den nachfolgend angegebenen Gründen.

- 3.3 Gemäß erteiltem Anspruch 1 kann das beanspruchte Blend lediglich 0,3 bis 0,9 Aminäquivalente, pro Äquivalent Epoxid der eingesetzten Komponente α) an einer Härterkomponente a) enthalten. Diese Härterkomponente a) wird dadurch definiert, dass sie *"ein oder mehrere Amine mit einer Funktionalität ≥ 2 enthält und mindestens ein Amin beim stöchiometrischen Vermischen mit dem Epoxidharz im 100 g Ansatz bei Raumtemperatur zu einer Aushärtungszeit von weniger als 24 h führt"*. Somit werden anspruchsgemäß Blends umfasst, die Amine mit einer Funktionalität ≥ 2 in einem Anteil von wenigstens 0,3 und maximal 0,9 Aminäquivalenten enthalten, und von denen zumindest eines die geforderte Aushärtungszeit unter den angegebenen Bedingungen erfüllt. Nicht umfasst werden vom Anspruch Blends, die einen Anteil eines Amins mit einer Funktionalität ≥ 2 außerhalb des angegebenen Bereichs enthalten. Ebenfalls nicht umfasst vom Anspruchswortlaut werden Blends, die nicht wenigstens eines der besagten Amine enthalten, welches auch das Merkmal der Aushärtung erfüllt.
- 3.4 Im Gegensatz zum erteilten Anspruch werden durch die durchgeführten Änderungen nun lediglich solche Vertreter der Härterkomponente a) auf einen bestimmten Bereich festgelegt, die unter die - im geänderten Anspruch spezifischere und somit engere - Definition der Härterkomponenten a1) und a2) fallen. Das beanspruchte Blend kann somit auch andere, nicht von der engeren Definition des geänderten Anspruchs umfasste Härterkomponenten enthalten, und zwar in einem Anteil, der auch außerhalb des ursprünglich angegebenen Bereichs liegt. Zudem muss im geänderten Anspruch nicht mehr eines der als Härterkomponente enthaltenen spezifischen Amine das Merkmal der Aushärtungszeit erfüllen. Anspruchsgemäß ist es nämlich ausreichend, dass *"ein Amin"* diese Bedingung erfüllt, wobei dieses

Amin gemäß Anspruchswortlaut nicht der Definition einer der Komponenten a1) oder a2) entsprechen muss. Daher werden nun, wie von den Beschwerdegegnerinnen vorgebracht, auch Blends beansprucht, die Amine enthalten können, welche gemäß erteiltem Anspruch ausgenommen waren, also solche, die nicht unter die als Härterkomponenten a1) und a2) des geänderten Anspruchs 1 angegebenen fallen, aber unter die breitere Definition der Härterkomponente a) des erteilten Anspruchs 1. Da solche Amine in der erteilten Fassung nicht zu einem Anteil von weniger als 0,3 oder mehr als 0,9 Aminäquivalenten enthalten sein konnten, führt die durchgeführte Änderung zu einer Erweiterung des Schutzbereichs (Artikel 123(3) EPÜ).

- 3.5 Dass der Bereich des Anteils, in dem diese Amine enthalten sind, zusätzlich auch auf einen Anteil von lediglich 0,4 bis 0,7 (statt 0,3 bis 0,9) Aminäquivalenten, pro Äquivalent Epoxid der eingesetzten Komponente α), eingeschränkt wurde, ändert diesen Sachverhalt nicht.
- 3.6 Von der Beschwerdeführerin wurde argumentiert, die Änderung bestünde lediglich in der Aufnahme von Merkmalen von erteilten abhängigen Ansprüchen. Daher seien die Erfordernisse des Artikels 123(3) EPÜ zwangsläufig erfüllt.
- 3.7 Die Kammer kann sich dieser Argumentation nicht anschließen. Zwar stammen die relevanten aufgenommenen Merkmale aus erteilten abhängigen Ansprüchen, jedoch wurde im Anspruch 1 eine weitere Änderung vorgenommen. Es wurde nämlich die Bedingung gestrichen, dass als Härterkomponente a) ein oder mehrere Amine mit einer Funktionalität ≥ 2 in der Mischung β) nur innerhalb des angegebenen Bereichs von wenigstens 0,3 und maximal 0,9

Aminäquivalenten enthalten sein können. Da dieses Merkmal nicht ergänzt wurde durch die Merkmale aus abhängigen Ansprüchen, die im geänderten Anspruch die Härterkomponente a) definieren, sondern durch diese ersetzt wurde, handelt es sich nicht lediglich um die Aufnahme von Merkmalen abhängiger Ansprüche. Um im vorliegenden Fall zu einem Anspruch zu gelangen, der den Erfordernissen des Artikels 123(3) EPÜ gerecht wird, hätten die Merkmale aus den angeführten abhängigen Ansprüchen zusätzlich zu den bereits im unabhängigen Anspruch enthaltenen aufgenommen werden müssen, anstatt sie lediglich zu ersetzen (siehe die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 2019, Kapitel II.E.2.4.14).

- 3.8 Die Beschwerdeführerin hat zudem argumentiert, erst im Laufe der mündlichen Verhandlung sei der auf das Merkmal *"ein Amin"* in Verbindung mit dem Anteil von *"0,4 bis 0,7 Aminäquivalente"* gerichtete Einwand wie vorstehend dargelegt begründet worden. Somit sei der Einwand als Änderung des Beschwerdevorbringens unter Artikel 13(2) VOBK 2020 nicht zulässig.
- 3.9 Auch dieser Argumentation kann sich die Kammer nicht anschließen. Bereits im schriftlichen Verfahren hatte die Beschwerdegegnerin 1 vorgebracht, die Streichung des Merkmals, dass als Härterkomponente a) in der Mischung β) nur innerhalb des angegebenen Bereichs von wenigstens 0,3 und maximal 0,9 Aminäquivalenten *"ein oder mehrere Amine mit einer Funktionalität ≥ 2 "* enthalten sein können, führe zu einer Erweiterung des Schutzbereichs. Dieses Vorbringen wurde im Laufe der mündlichen Verhandlung weiter ausgeführt und präzisiert. Die Argumentation bezieht sich jedoch weder auf ein anderes Merkmal, noch auf einen anderen Einspruchsgrund. Auch kann die Kammer nicht erkennen,

dass der Zeitpunkt für die Erörterung der Begründung im Verlauf der mündlichen Verhandlung zu spät sei. Der Grund für die Durchführung einer mündlichen Verhandlung im Beisein der Parteien liegt ja gerade auch darin, dass Sachverhalte erörtert werden können, über die Uneinigkeit zwischen den Parteien herrscht. Dadurch kann gewährleistet werden, dass bestimmte von einer Partei bereits im schriftlichen Verfahren vorgebrachte Punkte so ausgeführt und vertieft werden, dass alle Verfahrensbeteiligten der Argumentation folgen, und argumentativ darauf reagieren können. Somit kann die Kammer keinen Grund dafür erkennen, die diesbezügliche Argumentation der Beschwerdegegnerinnen nicht zu berücksichtigen.

- 3.10 Hilfsantrag 1 ist daher nicht gewährbar, weil er aus den oben ausgeführten Gründen den Schutzbereich des erteilten Patents erweitert, Artikel 123(3) EPÜ. Weitere von den Beschwerdegegnerinnen erhobene Einwände können daher unberücksichtigt bleiben.

4. *Hilfsantrag 2*

4.1 *Zulässigkeit*

Von der Beschwerdegegnerin 1 wurde beantragt, Hilfsantrag 2 nicht zum Verfahren zuzulassen. Die Kammer ist diesem Antrag nicht gefolgt. Da dieser, wie nachstehend erläutert, jedoch nicht gewährbar ist, sind die Gründe für dessen Zulassung für die Entscheidung unerheblich.

4.2 *Unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs (Artikel 123(3) EPÜ)*

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von

Anspruch 1 des vorangehenden Antrags lediglich durch die obere Grenze des Bereichs für den Anteil der Härterkomponente a) in der Mischung β) des beanspruchten Blends, nämlich 0,9 statt 0,7 Aminäquivalente. Der in Bezug auf Hilfsantrag 1 erörterte Sachverhalt ändert sich dadurch jedoch nicht. Somit ist der Antrag aus den bereits für den Hilfsantrag 1 angegebenen Gründen ebenfalls nicht im Einklang mit den Erfordernissen des Artikels 123(3) EPÜ und daher auch nicht gewährbar.

5. *Hilfsantrag 3 - Zulässigkeit*

- 5.1 Für die Frage der Zulässigkeit des Hilfsantrags 3 ist die zum 1. Januar 2020 in Kraft getretene Verfahrensordnung anzuwenden, da dieser Antrag erst im Laufe der mündlichen Verhandlung eingereicht wurde.
- 5.2 Der Antrag wurde von der Beschwerdeführerin eingereicht, nachdem die Kammer die Parteien im Laufe der mündlichen Verhandlung darüber informiert hatte, dass die Hilfsanträge 1 und 2 aufgrund Nichterfüllung der Erfordernisse des Artikels 123(3) EPÜ nicht gewährbar seien. Die Beschwerdeführerin begründete das verspätete Vorbringen damit, dass die genaue Begründung erst im Laufe der mündlichen Verhandlung vorgetragen worden sei. Die Beschwerdegegnerin 1 beantragte, den Antrag wegen verspäteten Vorbringens nicht zuzulassen.
- 5.3 Die Vorlage des Hilfsantrags 3 während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ist mit einer Änderung des Beschwerdevorbringens der Beschwerdeführerin verbunden. Die Kammer vertritt, wie unter Punkt 3.9 dieser Entscheidung erläutert, die Ansicht, dass die Erörterung des Sachverhalts in Bezug auf eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs im

Zusammenhang mit den vorangehenden Hilfsanträgen während der mündlichen Verhandlung zu berücksichtigen ist. Sie kann darin jedoch keine stichhaltigen Gründe dafür erkennen, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine durch die Vorlage des Hilfsantrags 3 während der mündlichen Verhandlung hervorgerufene Änderung rechtfertigen. Der Einwand unter Artikel 123(3) EPÜ war ja bereits Gegenstand des schriftlichen Verfahrens. Da hierfür auch keine weiteren Argumente seitens der Beschwerdeführerin vorgebracht wurden, bleibt Hilfsantrag 3 unberücksichtigt (Artikel 13(2) VOBK).

6. Versuchsbericht der Beschwerdeführerin

Die Beschwerdeführerin hat mit ihrer Beschwerdebegründung einen Versuchsbericht eingereicht, dessen Nichtzulassung von der Beschwerdegegnerin 1 beantragt wurde. Die Beschwerdeführerin stützte im Laufe des Verfahrens ihre Argumentation bezüglich der Erörterung von erfinderischer Tätigkeit auf diesen Bericht. Da dieser Einwand für die vorliegende Entscheidung nicht von Relevanz ist, erübrigt sich eine Erörterung über die Zulässigkeit des Versuchsberichts.

7. Zusammenfassend ist festzustellen, dass keiner der vorliegenden Anträge der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin sowohl zulässig als auch gewährbar ist. Der Widerruf des Patents durch die Einspruchsabteilung ist daher gerechtfertigt, die Beschwerde muss zurückgewiesen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Rodríguez Rodríguez

M. Kollmannsberger

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt