

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 21. September 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0030/20 - 3.3.06

Anmeldenummer: 12702261.4

Veröffentlichungsnummer: 2670524

IPC: B01F17/14, C08F2/38, C08F20/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

NIEDERMOLEKULARE PHOSPHORHALTIGE POLYACRYLSÄUREN ALS
DISPERGIERMITTEL

Patentinhaberin:

BASF SE

Einsprechende:

Nippon Shokubai Co.,Ltd.
COATEX
BWA Water Additives UK Limited

Stichwort:

Acrylsäurebasierte Dispergiermittel/BASF

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2)

Schlagwort:

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

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0030/20 - 3.3.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06
vom 21. September 2022

Beschwerdeführerin:

(Einsprechende 1)

Nippon Shokubai Co., Ltd.
1-1, Koraihashi 4-chome
Chuo-ku
Osaka-fu
Osaka 541-0043 (JP)

Vertreter:

Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
75340 Paris Cedex 07 (FR)

Beschwerdeführerin:

(Einsprechende 2)

COATEX
35 rue Ampère
69730 Genay (FR)

Vertreter:

Regimbeau
87, rue de Sèze
69451 Lyon Cedex 06 (FR)

Beschwerdegegnerin:

(Patentinhaberin)

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

Vertreter:

Schuck, Alexander
Patentanwälte
Isenbruck Bösl Hörschler PartG mbB
Eastsite One
Seckenheimer Landstraße 4
68163 Mannheim (DE)

Weitere

Verfahrensbeteiligte:

(Einsprechende 3)

BWA Water Additives UK Limited
2 Brightgate Way
Manchester
Greater Manchester M32 0TB (GB)

Vertreter: Appleyard Lees IP LLP
15 Clare Road
Halifax HX1 2HY (GB)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 2670524 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 25. November 2019.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender J.-M. Schwaller
Mitglieder: R. Elsässer
C. Heath

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerden der Einsprechenden I und II richten sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 2 670 524 in geänderter Form auf Basis des mit Schriftsatz vom 16. Juli 2019 eingereichten Hauptantrags aufrecht zu erhalten.
- II. Die Beschwerdeführerinnen I und II beantragten, das Streitpatent u.a. wegen Verstößen gegen das Erfordernis des Artikel 123(2) EPÜ vollständig zu widerrufen.
- III. Mit der Beschwerdeerwiderung reichte die Beschwerdegegnerin sieben Hilfsanträge ein und beantragte die Zurückweisung der Beschwerden, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form auf Basis eines der Hilfsanträge 1-7.
- IV. Nach dem Erhalt der vorläufigen Meinung der Kammer teilte die Beschwerdegegnerin schriftlich mit, dass sie sich gegen die Beschwerden nicht weiter aktiv verteidigen und in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein werde. Diese wurde daraufhin abgesagt.
- V. Der erstinstanzlich für gewährbar erachtete Anspruch 1 hat den folgenden Wortlaut:

"1. Verwendung von Acrylsäure-Polymeren mit einem gewichtsmittleren Molekulargewicht von 3500 bis 20.000 g/mol und mit einem Phosphor-Gesamtgehalt von organisch und gegebenenfalls anorganisch gebundenem Phosphor, wobei

(a) ein erster Teil des Phosphors in Form von in der Polymerkette gebundenen Phosphinat-Gruppen vorliegt.

(b) ein zweiter Teil des Phosphors in Form von am

Polymerkettenende gebundenen Phosphinat- und/oder Phosphonat-Gruppen vorliegt,
(c) gegebenenfalls ein dritter Teil des Phosphors in Form von gelösten anorganische Phosphorsalze (sic) vorliegt,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 80% des Phosphor-Gesamtgehalts in Form von in der Polymerkette gebundenen Phosphinat-Gruppen vorliegt und das Verhältnis von in der Polymerkette gebundenem Phosphor zu am Kettenende gebundenem Phosphor mindestens 4 : 1 beträgt, oder von wässrigen Lösungen davon zur Herstellung von wässrigen Dispersionen von gemahlenem Calciumcarbonat durch kontinuierliche oder diskontinuierliche Mahlung in wässriger Suspension mit einem Calciumcarbonatgehalt von ≥ 50 Gew.-%, wobei nach der Mahlung 95% der Teilchen eine Teilchengröße von kleiner als $2 \mu\text{m}$ und 70% der Teilchen eine Teilchengröße von kleiner als $1 \mu\text{m}$ aufweisen."

Entscheidungsgründe

1. Entscheidung ohne mündliche Verhandlung
 - 1.1 Eine solche Entscheidung ist möglich, weil zum einen die Hauptanträge der Beschwerdeführerinnen I und II auf vollumfänglichen Widerruf des angefochtenen Patents erfolgreich sind, siehe unten, und zum anderen die Erklärung der Beschwerdegegnerin, an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen zu wollen, dahingehend auszulegen ist, dass sie ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hat (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, neunte Auflage, III.C.4.3.2).
 - 1.2 Außerdem hat die Kammer im vorliegenden Falle in ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK 2020 dargelegt, dass sie keinen der geltenden Anträge für gewährbar

hält, unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Erfordernis von Artikel 123 (2) EPÜ.

1.3 Die Beschwerdegegnerin ist dem in der Sache nicht entgegen getreten, sondern hat vielmehr erklärt, sich gegen die Beschwerden nicht weiter aktiv verteidigen zu wollen. Unter diesen Umständen ist die Durchführung einer mündlichen Verhandlung weder sinnvoll noch notwendig. Außerdem sieht die Kammer keinen Anlass, von ihrer vorläufigen Meinung abzuweichen.

2. Hauptantrag - Artikel 123(2) EPÜ

Der Gegenstand von Anspruch 1 geht über die ursprüngliche Offenbarung hinaus, denn die eingereichten Unterlagen offenbaren nicht die Kombination der Merkmale "*Verhältnis von in der Polymerkette gebundenem Phosphor zu am Kettenende gebundenem Phosphor von mindestens 4:1*", "*mindestens 80% des Phosphor-Gesamtgehalts in Form von in der Polymerkette gebundenem Phosphor*" und "*gewichtsmittleres Molekulargewicht von 3500 bis 20.000 g/mol*".

Diese Merkmale sind zwar jeweils individuell in der ursprünglich eingereichten Beschreibung offenbart (Seite 3, Zeile 28-30; Seite 4, Zeile 4-6 und 8-10) aber nicht in Kombination. Insbesondere ist die Kombination der beiden die Phosphorposition im Polymer betreffenden Merkmale problematisch, denn ein hoher Phosphoranteil in Form von in der Polymerkette gebundenen Phosphinatgruppen sollte tendenziell zu einem hohen Verhältnis von in der Polymerkette gebundenem Phosphor zu am Kettenende gebundenem Phosphor führen. Im Gegensatz dazu kombiniert der Anspruch den höchsten (und meistbevorzugten) Wert für

den einen Aspekt (mindestens 80%) mit dem niedrigsten (und am wenigsten bevorzugten) Wert für den anderen Aspekt (Verhältnis von 4:1). Eine Offenbarung dieser Kombination fehlt jedoch in den ursprünglich eingereichten Unterlagen, insbesondere in der weiteren Kombination mit einem Bereich für das Molekulargewicht von 3500-20000 g/mol, der seinerseits durch Kombination der meistbevorzugte Untergrenze mit der am wenigsten bevorzugten Obergrenze gebildet wurde.

Aus diesem Grund geht der Gegenstand von Anspruch 1 über die ursprüngliche Offenbarung hinaus. Der Hauptantrag ist somit nicht gewährbar.

3. Hilfsanträge 1-7

Der Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ betrifft gleichermaßen diese Hilfsanträge, die somit ebenfalls nicht gewährbar sind (Artikel 123 (2) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Pinna

J.-M. Schwaller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt