

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ - ] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [ - ] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [ - ] An Vorsitzende
- (D) [ X ] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 21. Februar 2024**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2594/22 - 3.2.07

**Anmeldenummer:** 14152154.2

**Veröffentlichungsnummer:** 2735375

**IPC:** B05C5/02, B29C44/46, B29C31/04,  
B29C48/305, B29C48/695

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Vewendung von Rohren für den Auftrag von Flüssigen  
Ausgangsmaterialien für Hartschaumstoff auf Isocyanatbasis bei  
der Herstellung von Verbundelementen auf der Basis von  
Schaumstoffen auf Isocyanatbasis

**Patentinhaberin:**

BASF SE

**Einsprechende:**

Huntsman International LLC  
Covestro Deutschland AG

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 76(1), 113(1), 116(1)

EPÜ R. 103(4) (a)

VOBK 2020 Art. 12(2), 12(8), 15(1), 15(3)

**Schlagwort:**

Entscheidung im schriftlichen Verfahren

Teilanmeldung - unzulässige Erweiterung (ja)

Änderungen - zulässig (nein)

Rückzahlung der Beschwerdegebühr - nach Rücknahme einer  
Beschwerde - anteilig (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0002/10, G 0001/05

**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 2594/22 - 3.2.07

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07**  
**vom 21. Februar 2024**

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

**Vertreter:** Altmann Stöbel Dick Patentanwälte PartG mbB  
Isartorplatz 1  
80331 München (DE)

**Beschwerdeführerin:** Covestro Deutschland AG  
(Einsprechende 2) Kaiser-Wilhelm-Allee 60  
51373 Leverkusen (DE)

**Vertreter:** Levpat  
c/o Covestro AG  
Gebäude 4825  
51365 Leverkusen (DE)

**Weitere  
Verfahrensbeteiligte:** Huntsman International LLC  
(Einsprechende 1) 10003 Woodloch Forest Drive  
The Woodlands TX 77380 (US)

**Vertreter:** Meissner Bolte Partnerschaft mbB  
Patentanwälte Rechtsanwälte  
Postfach 86 06 24  
81633 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 2735375 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 14. Oktober 2022.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** G. Patton  
**Mitglieder:** A. Beckman  
Y. Podbielski

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Die Einsprechende 2 legte form- und fristgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit der das europäische Patent Nr. 2 735 375 in geänderter Form aufrechterhalten wurde.

Soweit auch die Patentinhaberin zunächst Beschwerde eingelegt hatte, nahm sie diese im Verlauf des Beschwerdeverfahrens zurück und hatte fortan die Parteistellung als Beschwerdegegnerin zur Beschwerde der Einsprechenden 2 inne.

II. Mit Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK vom 14. November 2023 teilte die Beschwerdekammer den Beteiligten ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, derzufolge die Beschwerde der Patentinhaberin voraussichtlich zurückzuweisen und die Beschwerde der Einsprechenden 2 erfolgreich sein dürfte, d. h. das Patent zu widerrufen wäre.

III. Die Patentinhaberin nahm mit Schriftsatz vom 5. Februar 2024 ihre Beschwerde sowie ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und erklärte, an der für den 9. Februar 2024 anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilzunehmen.

IV. Angesichts dessen, dass die Einsprechende 2 nach der Rücknahme der Beschwerde der Patentinhaberin alleinige Beschwerdeführerin war, stellte sich die insofern bereinigte Antragslage der Beteiligten wie folgt dar:

Die Einsprechende 2 (Beschwerdeführerin) beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte

die Zurückweisung der Beschwerde der Einsprechenden 2, d. h. die Aufrechterhaltung des Patents in der geänderten Fassung gemäß Hilfsantrag 4, die nach der angefochtenen Entscheidung als damaliger Hilfsantrag 2 als mit den Erfordernissen des EPÜ vereinbar erachtet wurde, oder hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Basis eines der Anspruchssätze gemäß Hilfsanträgen 5 und 6, eingereicht mit der Beschwerdebegründung.

Die Einsprechende 1 beantragte als weitere Verfahrensbeteiligte sinngemäß die Zurückweisung der Anträge der Patentinhaberin.

V. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 (aufrechterhaltene Fassung des Patents) lautet:

"Verwendung von Rohren (c) für den Auftrag von flüssigen Ausgangsmaterialien für Hartschaumstoff auf Isocyanatbasis (a) auf eine sich kontinuierlich bewegende Deckschicht (b) bei der kontinuierlichen Herstellung von Verbundkörpern, wobei die Rohre Öffnungen (f) mit einem Durchmesser und einer Länge aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge der Öffnungen (f) von der Mitte eines jeden Rohres (c) zu dessen Enden hin exponentiell abnimmt und die Zuführung des flüssigen Ausgangsmaterials für Hartschaumstoff auf Isocyanatbasis (a) in der Mitte eines jeden Rohres (c) erfolgt, wobei die Rohre beim Auftrag feststehend sind

und parallel zur Deckschichtenebene und rechtwinklig zur Bewegungsrichtung zur Deckschicht angeordnet sind und die Variation der Länge der Öffnungen (f) bei Verwendung von mehreren Rohren (c) bei allen Rohren (c) gleich ausgestaltet ist."

VI. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 umfasst gegenüber Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 das zusätzliche Merkmal

"wobei die Anzahl der Öffnungen (f) mindestens 6 beträgt".

VII. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 umfasst gegenüber Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 das zusätzliche Merkmal

"wobei mindestens zwei feststehende Rohre (c) verwendet werden, die nebeneinander angeordnet sind".

VIII. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Beteiligten, dass sich darauf bezog, ob der jeweilige Gegenstand von Anspruch 1 gemäß einem der Hilfsanträge 4, 5 oder 6 über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Artikel 76 (1) EPÜ), wird im Detail in den Entscheidungsgründen diskutiert.

## **Entscheidungsgründe**

1. *Verfahrensrechtliche Aspekte und Gegenstand des Beschwerdeverfahrens*

1.1 Die vorliegende Entscheidung ergeht im schriftlichen Verfahren ohne mündliche Verhandlung gemäß Artikel 12 (8) VOBK.

Der Grundsatz des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ ist uneingeschränkt gewährt, da die Beteiligten umfangreich zur Sache vorgetragen haben und die Kammer deren Vorbringen ihrer Entscheidung zugrunde gelegt hat.

Soweit die Beschwerdegegnerin zunächst hilfsweise einen Antrag auf mündliche Verhandlung gemäß Artikel 116 (1) EPÜ gestellt hatte, hat sie diesen nach Erhalt der Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK zurückgenommen. Nach Erhalt der in der Mitteilung enthaltenen vorläufigen Meinung der Kammer hat keine der Parteien einen weiteren Schriftsatz eingereicht, der sich mit der vorläufigen Meinung der Kammer auseinandersetzte.

Da die Kammer der Beschwerde der Beschwerdeführerin stattgibt, entfaltet der dazu nachrangige Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung keine prozessuale Wirkung (Artikel 116 (1) EPÜ).

Die Beschwerdesache ist auf der Grundlage der zu überprüfenden angefochtenen Entscheidung und des wechselseitigen schriftsätzlichen Vorbringens der Beteiligten unter Wahrung deren Rechte gemäß Artikel 113 und 116 EPÜ entscheidungsreif (Artikel 15 (3) VOBK), so dass der ursprünglich anberaumte Termin zur mündlich Verhandlung aufgehoben wird.

- 1.2 Da die Patentinhaberin ihre Beschwerde vor Verkündung dieser Entscheidung zurückgenommen hat, ist gemäß Regel 103 (4) a) EPÜ die von ihr entrichtete Beschwerdegebühr in Höhe von 25 % zurückzuzahlen.



1.3 Angesichts dessen, dass die Einsprechende 2 nach Rücknahme der Beschwerde der Patentinhaberin alleinige Beschwerdeführerin war, beschränkte sich der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens wegen des Verschlechterungsverbots (*reformatio in peius*) auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung betreffend den Hilfsantrag 4, dessen geänderte Fassung von der Einspruchsabteilung als den Erfordernissen des EPÜ genügend erachtet wurde (Artikel 12 (2) VOBK), sowie auf die von der Beschwerdegegnerin gegenüber der aufrechterhaltenen Fassung nachrangig gestellten Hilfsanträge 5 und 6.

2. *Hilfsantrag 4 (aufrechterhaltene Fassung des Patents) - Änderungen (Artikel 76 (1) EPÜ)*

2.1 Der Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag 4 entspricht der im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung des Patents gemäß damaligen Hilfsantrag 2. Die Beschwerdeführerin wandte sich gegen die Feststellung unter Punkt II.26 der Gründe der angefochtenen Entscheidung, dass dieser Hilfsantrag den Erfordernissen von Artikel 76 (1) EPÜ genüge (siehe Beschwerdebegründung der Einsprechenden 2, Punkt III.1; Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden 2, Seite 14/15, dritter Absatz; Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden 1, Punkt G.II).

2.2 *Grundlage der Änderungen in der früheren Anmeldung (Stammanmeldung)*

2.2.1 Nach gefestigter Rechtsprechung ist bei der Prüfung der Frage, ob der Gegenstand des Patents entgegen Artikel 100 c) EPÜ über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, auf den sogenannten "Goldstandard" abzustellen. Demnach dürfen Änderungen

nur im Rahmen dessen erfolgen, was die Fachperson der Gesamtheit der Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens, objektiv und bezogen auf den Anmeldetag, unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (siehe G 2/10; Rechtsprechung der Beschwerdekammern [RdB], 10. Auflage 2022, II.E.1.3.1).

Bei Teilanmeldungen, wie im vorliegenden Fall, sind in Bezug auf die Frage, ob der Gegenstand über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, dieselben Grundsätze anzuwenden (G 1/05, Nr. 5.1 der Gründe) (siehe RdB, a.a.O., II.1.1).

Dabei kann der Inhalt einer Anmeldung nicht als Reservoir gesehen werden, aus dem Merkmale von verschiedenen Ausführungsbeispielen kombiniert werden können, um künstlich eine bestimmte Ausführungsform zu konstruieren. In Ermangelung eines wie auch immer gearteten Hinweises auf eine bestimmte Kombination ist diese Mehrfachauswahl von Merkmalen für die Fachperson nicht unmittelbar und eindeutig aus dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar (siehe RdB, a.a.O., II.E.1.6.1 a)).

Auch ist es in der Regel nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs isolierte Merkmale aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander offenbart waren (siehe RdB, a.a.O., II..1.9.1).

- 2.2.2 Die Kammer ist von der Argumentation der Beschwerdegegnerin nicht überzeugt, dass die beanspruchte Merkmalskombination aus der Gesamtoffenbarung der ursprünglich eingereichten

Anmeldungsunterlagen der früheren Anmeldung unmittelbar und eindeutig hervorgehe.

Die Beschwerdegegnerin hat zwar eine Grundlage für die Änderung des ursprünglich offenbarten Verfahrens in die beanspruchte Verwendung (frühere Anmeldungsunterlagen Seite 1, Zeilen 4 bis 7; Seite 4, Zeilen 10 bis 13; Seite 6, Zeilen 4/5 - Stammanmeldungsnummer 08 861 397.1 mit Veröffentlichungsnummer WO 2009/077490 A1) und für die Zufuhr des Reaktionsgemischs in der Mitte der Rohre (frühere Anmeldungsunterlagen Seite 4, Zeilen 15 bis 19) angegeben.

Allerdings ist weder eine Grundlage für die weiteren Merkmale von Anspruch 1 noch eine Grundlage für deren beanspruchte Beziehung zueinander aus der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen aufgezeigt. Die Kammer kann eine solche Grundlage auch nicht erkennen.

Vielmehr scheint die beanspruchte spezifische Merkmalskombination eine willkürliche Aneinanderreihung von nicht im Zusammenhang miteinander offenbarten Merkmalen zu umfassen, die nicht aus der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen der früheren Anmeldung unmittelbar und eindeutig hervorgeht, wie nachfolgend aufgezeigt.

### 2.3 *Exponentielle Abnahme und Metallteil*

- 2.3.1 Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass entgegen den Feststellungen unter Punkt II.19.2.3 der Gründe der angefochtenen Entscheidung die exponentielle Abnahme der Lochlänge ein optionales Merkmal sei und lediglich eine mögliche Ausgestaltung darstelle. Dies gehe auch aus dem ursprünglichen Anspruch 9 hervor.

Ferner verteidigte die Beschwerdegegnerin die Feststellung unter Punkt II.19.3.3 der Entscheidungsgründe und brachte vor, dass aus der Stammanmeldung deutlich hervorgehe, dass die Öffnungen, also jede Öffnung, implizit einen gewissen Durchmesser aufwiesen. Zur Änderung der Länge der Öffnungen würden ebenfalls verschiedene Ausführungsformen offenbart, so dass es sich für die Fachperson eindeutig ergebe, dass nicht zwingend an der Unterseite des Rohres c) ein Metallteil angebracht werde.

- 2.3.2 Die Kammer ist von der Argumentation der Beschwerdegegnerin nicht überzeugt und folgt dem Vortrag der Einsprechenden 1 (siehe Beschwerdeerwiderung, Punkt 3, Seiten 8 bis 11), wonach die kennzeichnenden Merkmale von Anspruch 1 auf Seite 5, Zeilen 21 bis 32, der früheren Anmeldung nur im Zusammenhang mit den weiteren Merkmalen offenbart sind, dass an der Unterseite des Rohres ein Metallteil angebracht ist und die Lochlänge sich exponentiell verändert.

Dass eine exponentielle Abnahme nach dem ursprünglichen Anspruch 9 optional sei, ist nicht überzeugend, weil Anspruch 9 die Abnahme der Stärke der Wand des Rohres und nicht die Lochlänge betrifft.

Da Anspruch 1 die weiteren Merkmale nicht enthält, liegt eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vor, so dass die Erfordernisse von Artikel 76 (1) EPÜ nicht erfüllt sind.

- 2.4 *Die Öffnungen weisen einen Durchmesser und eine Länge auf*

2.4.1 Die Beschwerdeführerin bemängelte die Feststellung unter Punkt II.19.3.2 der Gründe der angefochtenen Entscheidung und die Ansicht der Beschwerdegegnerin, dass die frühere Anmeldung eine allgemeine Offenbarung für das Merkmal von Anspruch 1 enthalte, dass *"die Rohre Öffnungen (f) mit einem Durchmesser und einer Länge aufweisen"*.

2.4.2 Die Kammer folgt dem Vortrag der Beschwerdeführerin. Die Offenbarung des Merkmals "Durchmesser" findet sich in der Stammanmeldung auf Seite 5, Zeilen 5 bis 6, der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen nur in Kombination mit bestimmten Durchmessergrößen.

Die Aufnahme des oben unter Punkt 2.4.1 genannten Merkmals in den Anspruch 1 ohne die weitere Einschränkung auf die bestimmten Durchmessergrößen verstößt daher gegen die Erfordernisse von Artikel 76 (1) EPÜ.

2.5 *Anspruch 3: Keine gerade Linie*

2.5.1 Die Beschwerdeführerin wandte sich gegen die Feststellung unter Punkt II.19.3.4 der Gründe der angefochtenen Entscheidung, dass das Merkmal von Anspruch 3, dass die nebeneinander angeordneten Rohre keine gerade Linie bilden, ursprünglich offenbart sei.

2.5.2 Die Beschwerdegegnerin trug vor, dass aufgrund der speziellen Ausführungsform, die verwendeten Rohre so anzuordnen seien, dass sie eine gerade Linie bildeten, im Kontext der allgemeinen Offenbarung auch implizit die Ausführungsform offenbart sei, bei der die Rohre so angeordnet seien, dass sie keine gerade Linie bildeten.

2.5.3 Die Kammer folgt jedoch der Argumentation der Beschwerdeführerin (siehe Beschwerdeerwiderung Einsprechende 1, Punkt III; Beschwerdebegründung Einsprechende 2, Punkt 1.e). Die Stammanmeldung offenbart nach Anspruch 1 eine Anordnung parallel zur Deckschichtenebene und rechtwinklig zur Bewegungsrichtung zur Deckschicht. Anspruch 2 der Stammanmeldung bezieht sich auf die Verwendung von mindestens zwei nebeneinander angeordneten Rohren. Da diese aufgrund des Rückbezugs von Anspruch 2 auf Anspruch 1 auch rechtwinklig stehen, ergibt sich eine Anordnung in gerader Linie. Die Stammanmeldung offenbart also nicht, dass die Rohre in keiner geraden Linie angeordnet sind.

Der Gegenstand von Anspruch 3 erfüllt daher nicht die Erfordernisse von Artikel 76 (1) EPÜ.

## 2.6 *Wechsel der Anspruchskategorie und Verbundkörper*

Die Kammer folgt der Einsprechenden 1, dass entgegen der angefochtenen Entscheidung (siehe unter Punkt II. 19.3.6) der früheren Anmeldung auf Seite 1, Zeilen 4 bis 7, Seite 4, Zeilen 10 bis 19, Seite 3, Zeilen 26 bis 33, die beanspruchte Verwendung von Rohren gemäß Anspruch 1 nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist. Im Vergleich zum ursprünglichen Anspruch 1 ist in Anspruch 1 gemäß der aufrechterhaltenen Fassung des Patents der Bezug auf ein Verfahren zur Herstellung von Verbundkörpern weggelassen (siehe Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden 1, Punkt 5).

Daher genügt der Gegenstand von Anspruch 1 nicht den Erfordernissen von Artikel 76 (1) EPÜ.

3. *Hilfsanträge 5 und 6 - Änderungen (Artikel 76 (1) EPÜ)*

Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin zu, dass die Hilfsanträge 5 und 6 entsprechend den oben unter den Punkten 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.3 und 2.6 zum Hilfsantrag 4 genannten Gründen nicht die Erfordernisse von Artikel 76 (1) EPÜ erfüllen (vgl.

Beschwerdebegründung der Einsprechenden 2, Punkt 4;  
Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden 2, Punkt 4;  
Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden 1, Punkte H.II und I.II).

4. *Schlussfolgerung*

Die Beschwerdeführerin hat in überzeugender Weise die Unrichtigkeit der Feststellungen der Einspruchsabteilung zur Zulässigkeit von Änderungen in der aufrechterhaltenen Fassung des Patents dargelegt. Mithin, und in der Abwesenheit eines den Erfordernissen von Artikel 76 (1) EPÜ genügenden Antrags der Beschwerdegegnerin, ist der Beschwerde stattzugeben.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

G. Patton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt