

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 16. April 2026**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1139/24 - 3.3.02

Anmeldenummer: 16736769.7

Veröffentlichungsnummer: 3286266

IPC: C09D4/06, C08F222/14,
C09D135/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

BESCHICHTUNGSSYSTEME, DEREN VERWENDUNG ZUR BESCHICHTUNG VON
BAUTEILEN SOWIE DAMIT BESCHICHTETE BAUTEILE FÜR SCHIENEN- UND
LUFTFAHRZEUGE

Patentinhaber:

Mankiewicz Gebr. & Co. GmbH & Co. KG

missing:

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Allnex Netherlands B.V.
The Sherwin-Williams Company

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(c), 123(2)
VOBK 2020 Art. 13(2)

Schlagwort:

Einspruchsgründe - Änderungen

Änderung nach Zustellung einer Mitteilung nach Artikel 15 (1)

VOBK - außergewöhnliche Umstände (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 1185/17



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 1139/24 - 3.3.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 16. April 2026

Beschwerdeführer: Mankiewicz Gebr. & Co. GmbH & Co. KG
(Patentinhaber) Georg-Wilhelm-Strasse 189
21107 Hamburg (DE)

Vertreter: Eisenführ Speiser
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH
Johannes-Brahms-Platz 1
20355 Hamburg (DE)

Beschwerdegegner: Akzo Nobel Coatings International B.V.
(Einsprechender 1) Christian Neefestraat 2
1077 WW Amsterdam (NL)

Vertreter: Akzo Nobel IP Department
Christian Neefestraat 2
1077 WW Amsterdam (NL)

Beschwerdegegner: Allnex Netherlands B.V.
(Einsprechender 2) Synthesebaan 1
4612 RB Bergen op Zoom (NL)

Vertreter: Hoyng Rokh Monegier B.V.
Rembrandt Tower, 30th Floor
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam (NL)

Beschwerdegegner: The Sherwin-Williams Company
(Einsprechender 3) 1101 South Third Street
Minneapolis, MN 55415 (US)

Vertreter: Vossius & Partner
Patentanwälte Rechtsanwälte mbB
Siebertstraße 3
81675 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 3. Juli 2024 zur Post gegeben/elektronisch übermittelt wurde und mit der das europäische Patent Nr. 3286266 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. O. Müller

Mitglieder: A. Lenzen

L. Bühler

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) legte Beschwerde ein gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung (angefochtene Entscheidung), das europäische Patent Nr. 3 286 266 (Patent) zu widerrufen.
- II. Nachstehend wird auf die folgenden vor der Einspruchsabteilung eingereichten Dokumente Bezug genommen:
- D4 WO 2013/050623 A1
 - D22 Erklärung von Dr. Jochen Wehner vom 8. April 2022 (7 Seiten)
 - D22e Erklärung von Dr. Jochen Wehner vom 16. Februar 2023 (4 Seiten)
 - D28 Niederländisches Sicherheitsdatenblatt zum Produkt Acure™ 510-100
 - D31 "Alkoxy Group Overview and Examples",
URL: <https://study.com/academy/lesson/alkoxy-group-definition-overview.html>
 - D32 "Chemistry", 4. Auflage, C. E. Housecroft, E. C. Constable, Seiten 886, 887, 1042 und 1043
- III. Mit ihrer Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdeführerin unter anderem hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Basis eines der Anspruchssätze der Hilfsanträge 1 bis 60 (vgl. dazu die mit der Beschwerdebegründung eingereichte Übersicht der Hilfsanträge). Der für die vorliegende Entscheidung zentrale Hilfsantrag 43 wurde in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 20. April 2023 eingereicht.

- IV. Die Einsprechenden 2 und 3 (Beschwerdegegnerinnen 2 und 3) erwiderten auf die Beschwerdebegründung.
- V. Auf Antrag der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerinnen 2 und 3 wurde eine mündliche Verhandlung auf den 16. April 2026 anberaumt.
- VI. Mit Schreiben vom 4. April 2025 kündigte die Einsprechende 1 (Beschwerdegegnerin 1) an, dass sie an der anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.
- VII. Mit Schriftsatz vom 1. Oktober 2025 reichte die Beschwerdeführerin eine weitere Stellungnahme in der Sache ein. Die mit dieser Stellungnahme vorgelegten Dokumente, die eine erfinderische Tätigkeit belegen sollten, sind für die vorliegende Entscheidung nicht relevant.
- VIII. In Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erließ die Kammer eine Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK.
- IX. Mit ihren Schriftsätzen vom 11. März 2026 (Beschwerdegegnerin 3) und 10. April 2026 (Beschwerdeführerin) reichten die Parteien weitere Stellungnahmen in der Sache ein.
- X. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 16. April 2026 in Anwesenheit der Beschwerdeführerin sowie der Beschwerdegegnerinnen 2 und 3 als Videokonferenz statt. Die Kammer entschied, den von der Beschwerdeführerin eingereichten Anspruchssatz des Hilfsantrags 43a nicht in das Verfahren zuzulassen. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende den Tenor der vorliegenden Entscheidung.

XI. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Anträge der Parteien in der Sache lauteten am Ende der mündlichen Verhandlung wie folgt:

- Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung der Einsprüche (Hauptantrag), gleichbedeutend mit der Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung. Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Basis eines der Anspruchssätze der Hilfsanträge 1 bis 43, 43a oder 44 bis 60.
- Die Beschwerdegegnerinnen 2 und 3 beantragten die Zurückweisung der Beschwerde, gleichbedeutend mit der Bestätigung der angefochtenen Entscheidung über den Widerruf des Patents.
- Die Beschwerdegegnerin 1 machte keine Eingaben in der Sache und stellte auch keine Anträge.

XII. Zusammenfassungen des für die vorliegende Entscheidung relevanten Parteivorbringens sowie wesentlicher Aspekte der angefochtenen Entscheidung finden sich in den Entscheidungsgründen.

Entscheidungsgründe

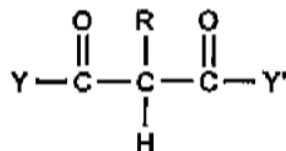
Hilfsantrag 43

1. Die Ansprüche 1 und 6 haben folgenden Wortlaut:

Anspruch 1

"Beschichtungstoff [sic] zur Herstellung einer Beschichtung aufweisend zumindest

- 20 bis 60 Gew.-% ein oder mehrere CH-acide Verbindungen A, ausgewählt aus Verbindungen der Formel



wobei

R Wasserstoff, ein Alkyl- oder Arylrest,
Y ein Alkyl-, Aralkyl-, Aryl-, Alkoxy-Rest oder eine Aminogruppe und,
Y' ein Alkyl-, Aralkyl-, Aryl-, Alkoxy-Rest oder eine Aminogruppe ist,

- 8 bis 35 Gew.-% ein oder mehrere vinyloge Carbonylverbindungen B aus gewählt [sic] aus Acrylaten und Maleaten,
- 0,2 bis 10 Gew.-% ein oder mehrere latent-basische Katalysatoren C,
- 0,5 bis 5 Gew.-% ein oder mehrere Lichtschutzmittel, welche ausgewählt sind aus der Gruppe enthaltend Radikalfänger, UV-Absorber, Quencher und Peroxidzersetzer,
- 0,01 bis 10 Gew.-% ein oder mehrere Offenzeit-Verlängerer, welche ausgewählt sind aus der Gruppe enthaltend basische NH-funktionelle Verbindungen mit pK_a -Werten zwischen 4 und 14, und,
- 0,01 bis 15 Gew.-% ein oder mehrere Topfzeit-Verlängerer, welche ausgewählt sind aus der

Gruppe enthaltend Alkohole mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen und Verdunstungszahlen unter 35 aufweisen. [sic]

- 0,00001 bis 40 Gew.-% aprotische Lösemittel, jeweils bezogen auf die Gesamtmenge des Beschichtungsstoffs."

Anspruch 6

"Beschichtungsstoff nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Topfzeit-Verlängerer Alkohole mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen sind."

- 1.1 Der Beschichtungsstoff gemäß Anspruch 1 ist somit insbesondere durch definierte Mengen der Komponenten A und B gekennzeichnet, d. h. der CH-aciden Verbindungen der dargestellten Formel bzw. der vinylogenen Carbonylverbindungen, bei denen es sich um Acrylate oder Maleate handelt. Unter Mitwirkung der Komponente C, d. h. der latent-basischen Katalysatoren, vernetzen sich diese beiden Komponenten A und B über eine Michael-Reaktion miteinander.

Der abhängige Anspruch 6 schränkt die in Anspruch 1 genannten Topfzeit-Verlängerer auf Alkohole mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen ein.

2. Änderungen (Artikel 100 c) und 123 (2) EPÜ)

- 2.1 Die Beschwerdegegnerin 3 trug vor, dass der Gegenstand des Anspruchs 6 von Hilfsantrag 43 - soweit er sich auf Anspruch 1 zurückbeziehe - über den Inhalt der

Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (in der Folge: ursprüngliche Anmeldung) hinausgehe.

Die Kammer stimmt dem aus den folgenden Gründen zu.

2.2 Da Anspruch 6 des Hilfsantrags 43 auf Anspruch 1 zurückbezogen ist, umfasst Anspruch 6 auch die Merkmale des Anspruchs 1. Bei nachfolgenden Verweisen auf Anspruch 6 sind daher die Merkmale des Anspruchs 1 von Hilfsantrag 43 jeweils mitzuberücksichtigen.

2.3 Bei der Diskussion der in Anspruch 6 von Hilfsantrag 43 vorgenommenen Änderungen ging die Beschwerdeführerin von dem die Seiten 15 und 16 umspannenden Absatz bzw. Anspruch 1 der ursprünglichen Anmeldung aus. Diese beiden Passagen offenbaren Beschichtungsstoffe, die durch definierte Mengen CH-acider Verbindungen A, vinyloger Carbonylverbindungen B, latent-basischer Katalysatoren C, Lichtschutzmittel, Offenzeit-Verlängerern, Topfzeit-Verlängerern und ggf. aprotischer Lösungsmittel gekennzeichnet sind. Diese Komponenten werden jedoch höchstens insoweit näher definiert, als dass beispielhaft konkrete Einzelverbindungen genannt werden (vgl. den die Seiten 15 und 16 umspannenden Absatz der ursprünglichen Anmeldung). Der Gegenstand des Anspruchs 6 von Hilfsantrag 43 unterscheidet sich folglich von den beiden obengenannten Passagen der ursprünglichen Anmeldung unter anderem wie folgt:

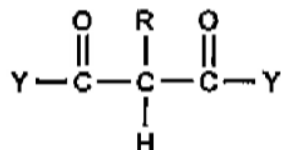
- a) Die CH-aciden Verbindungen A sind ausgewählt aus Verbindungen der in Anspruch 1 von Hilfsantrag 43 definierten Formel.
- b) Die Topfzeit-Verlängerer sind Alkohole mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen.

Als Basis für die Beschränkungen a) und b) verwies die Beschwerdeführerin auf die detaillierteren Offenbarungen in der ursprünglichen Anmeldung betreffend die CH-aciden Verbindungen A (Seite 5, letzter Absatz bis Seite 7, erster Absatz) und Topfzeit-Verlängerer (Seite 10, erster Absatz).

2.4 Zu den CH-aciden Verbindungen A - Beschränkung a)

2.4.1 Die detailliertere Offenbarung für die CH-aciden Verbindungen A (ursprüngliche Anmeldung, Seite 5, letzter Absatz bis Seite 7, erster Absatz) lautet:

"Geeignete CH-acide Verbindungen A sind Verbindungen der allgemeinen Formel I



worin

R Wasserstoff, ein Alkyl- oder Arylrest ist und

Y, Y' Alkyl-, Aralkyl-, Aryl-, Alkoxy-Reste oder Aminogruppen, bevorzugt primäre Aminogruppen, sind, und Y und Y', gleich oder verschieden sein können.

Weiterhin können die -C(=O)-Y und/oder -C(=O)-Y' Gruppen der Formel I durch CN- oder Arylgruppen ersetzt werden.

Erfindungsgemäß bevorzugt werden Malonsäureester, Acetessigsäureester oder deren Gemische eingesetzt. Besonders bevorzugt sind Malonsäureester mit oligomeren und polymeren Substituenten beispielsweise auf der Basis von Polyestern [...]"

2.4.2 Wie von der Beschwerdegegnerin 3 in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, offenbart diese Passage auf Seite 5, letzter Absatz bis Seite 7, erster Absatz der ursprünglichen Anmeldung zumindest die folgenden drei Alternativen für die CH-aciden Verbindungen A:

- i) Verbindungen der Formel I mit den für die Gruppen R, Y und Y' definierten Bedeutungen.
- ii) Verbindungen, bei denen die Gruppen -C(=O)-Y und/oder -C(=O)-Y' in der Formel I durch CN- oder Arylgruppen ersetzt sind.
- iii) Malonsäureester mit oligomeren oder polymeren Substituenten auf der Basis von Polyestern.

Diese drei Alternativen stellen sich nicht überschneidende Verbindungsgruppen dar:

- Dass die Verbindungen der Gruppen i) und iii) verschieden sind von denjenigen der Gruppe ii) ist unmittelbar einsichtig. Dieser Vortrag der Beschwerdegegnerin 3 wurde im Übrigen von der Beschwerdeführerin auch gar nicht bestritten.
- Die Verbindungen der Gruppe iii) müssen als Polyester eine Alkoholkomponente mit zwei oder mehr Hydroxygruppen (in veresterter Form -O-Alkyl-O-) enthalten. Wie von den Beschwerdegegnerinnen vorgetragen, lässt sich eine solche Alkoholkomponente mit ≥ 2 Hydroxygruppen jedoch nicht mit den Resten in Einklang bringen, die in Bezug auf die Formel I genannt werden (R, Y, Y') und damit auch nicht mit den Verbindungen der Gruppe i). Entgegen dem Argument der Beschwerdeführerin gilt dies insbesondere auch für

den Fall, dass es sich bei Y/Y' um Alkoxyreste handelt. Die ursprüngliche Anmeldung definiert den Alkoxyrest nämlich nicht weiter strukturell. Ohne eine solche weitergehende Definition greift der Fachmann daher auf sein allgemeines Fachwissen zurück. Dieses definiert einen Alkoxyrest als "Alkyl-O-" (D31, zweite Seite; D32, Seite 1043, dritter Absatz) und damit als einen Rest, der nur ein einzelnes Sauerstoffatom enthält.

Die Definition der CH-aciden Verbindungen A in Anspruch 6 von Hilfsantrag 43 entspricht den Verbindungen der obigen Gruppe i). Folglich bedarf die Beschränkung a) in diesem Anspruch einer Auswahl dieser Verbindungsgruppe aus der ursprünglichen Anmeldung.

2.4.3 Die Beschwerdeführerin widersprach dieser Auffassung. Sie vertrat im Wesentlichen die Ansicht, dass die Formel I - sowohl im Hinblick auf Anspruch 6 des Hilfsantrags 43 als auch auf die ursprüngliche Anmeldung - nicht nur Verbindungen der Gruppe i) sondern auch solche der Gruppe iii) umfasse. Der Gegenstand des Anspruchs 6 des Hilfsantrags 43 gehe daher nicht über den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus. Im Einzelnen führte sie hierzu aus:

- Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ergebe die von den Beschwerdegegnerinnen vertretene Auffassung, wonach nur monomere Verbindungen wie Dimethylmalonat oder Ethylacetoacetat (entsprechend der obigen Gruppe i)) unter die Formel I fallen, technisch keinen Sinn. Eine Zusammensetzung, die ausschließlich monomere Verbindungen als CH-acide Verbindung A enthalte, erziele keine ausreichende

Vernetzungsdichte und eigne sich nicht als Beschichtungsstoff.

- Ferner offenbare die ursprüngliche Anmeldung (Seite 6, zweiter Absatz) die Verbindungen der Gruppe iii) als erfindungsgemäß und besonders bevorzugt. Ein Vertreter dieser Gruppe sei in den ebenfalls als erfindungsgemäß deklarierten Beschichtungsstoffen der Beispiele der ursprünglichen Anmeldung enthalten.
- Aus den vorhergehenden beiden Punkten sei zu folgern, dass Verbindungen der Gruppe iii), wie insbesondere der in den Beispielen der ursprünglichen Anmeldung eingesetzte malonatfunktionelle Polyester, zu den Verbindungen der Gruppe i) zu rechnen seien.

2.4.4 Die Kammer hält dies aus den folgenden Gründen nicht für überzeugend.

Die von der Beschwerdeführerin selbst vorgelegten experimentellen Daten belegen entgegen ihrem eigenen Argument, dass sich eine Zusammensetzung, die ausschließlich monomere Verbindungen als CH-acide Verbindungen A enthält, sehr wohl als Beschichtungsstoff eignet (vgl. D22e, Zusammensetzungen F und G sowie die Beschwerdeerwiderung der Beschwerdegegnerin 3, Seite 21, zweiter Absatz). Folglich kann auch die auf diesem Argument basierende Schlussfolgerung nicht überzeugen, wonach die Verbindungen der Gruppe i) notwendigerweise auch polymere CH-acide Verbindungen der Gruppe iii) umfassen müssten. Ebenso wenig gestattet die Offenbarung der ursprünglichen Anmeldung diese Schlussfolgerung. Zwar werden darin Verbindungen der Gruppe iii) als erfindungsgemäß und/oder besonders bevorzugt bezeichnet (Seite 6, zweiter Absatz;

Beispiele); ohne den expliziten Hinweis, dass auch nur eine dieser Verbindungen unter die Formel I fällt und damit der Gruppe i) zuzurechnen ist, und angesichts dessen, dass die Formel I im Lichte des allgemeinen Fachwissens Verbindungen der Gruppe iii) eben nicht einschließt (vgl. oben), ist kein Grund ersichtlich, weshalb dies dennoch der Fall sein sollte. Somit weist die ursprüngliche Anmeldung hinsichtlich der Frage, ob die Verbindungen der Gruppe iii) jenen der Gruppe i) zuzurechnen sind oder nicht, zumindest eine Unklarheit auf. Eine solche Unklarheit lässt sich jedoch nicht als direkte und unmittelbare Offenbarung in die eine oder andere Richtung auflösen.

Ungeachtet dessen berücksichtigen die Argumente der Beschwerdeführerin nicht, dass - wie in der mündlichen Verhandlung erörtert - die ursprüngliche Anmeldung neben den Verbindungsgruppen i) und iii) zumindest auch die weitere Verbindungsgruppe ii) offenbart, die eindeutig nicht von der Formel I gemäß Anspruch 6 des Hilfsantrags 43 umfasst ist. Selbst wenn man zugunsten der Beschwerdeführerin annähme, dass der Gegenstand des Anspruchs 6 von Hilfsantrag 43 keine Auswahl zwischen den Verbindungsgruppen i) und iii) darstellt, läge jedenfalls eine Auswahl gegenüber den in der ursprünglichen Anmeldung zusätzlich offenbarten Verbindungen der Gruppe ii) vor.

- 2.4.5 Im schriftlichen Verfahren verwies die Beschwerdeführerin unter anderem auf das Sicherheitsdatenblatt D28. Obwohl das in D28 beschriebene Produkt die monomere CH-acide Verbindung Malonsäurediethylester enthalte, werde das Produkt der D28 als Polyesterharz und damit als Polymer bezeichnet. Folglich unterscheide der Fachmann terminologisch nicht scharf zwischen polymeren und monomeren CH-aciden

Verbindungen, so dass diese beiden Begriffe weit auszulegen seien.

Die Kammer erkennt an, dass das in D28 beschriebene Produkt Malonsäurediethylester enthält. Allerdings beträgt dessen Anteil - wie von der Beschwerdeführerin selbst ausgeführt - lediglich 1 bis 2 Gew.-%. Den überwiegenden und damit namensgebenden Bestandteil bildet hingegen das eigentliche Polyesterharz. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin eignet sich D28 daher zumindest nicht als Nachweis dafür, dass der Fachmann keine klare Unterscheidung zwischen monomeren und polymeren CH-aciden Verbindungen trifft.

2.5 Zu den Topfzeit-Verlängerern - Beschränkung b)

Die detailliertere Offenbarung für die Topfzeit-Verlängerer (ursprüngliche Anmeldung, Seite 10, erster Absatz) sieht neben der anspruchsgemäßen Obergrenze von bis zu 4 Kohlenstoffatomen auch höhere ("*bis zu 6*") und niedrigere ("*bis zu 3*") Obergrenzen vor. Folglich bedarf die Definition der Topfzeit-Verlängerer in Anspruch 6 des Hilfsantrags 43 einer Auswahl aus der ursprünglichen Anmeldung. Dies wurde im Übrigen von der Beschwerdeführerin auch nie bestritten.

2.6 Zusammenfassend ist also der Gegenstand von Anspruch 6 das Resultat einer Doppelauswahl aus der ursprünglichen Anmeldung. Die erste Auswahl betrifft die Definition für die CH-aciden Verbindungen A, mit anderen Worten die Auswahl der Verbindungen der obigen Gruppe i). Die zweite Auswahl betrifft die Obergrenze für die Anzahl der Kohlenstoffatome der Topfzeit-Verlängerer.

2.7 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen

Patentamts, 11. Auflage 2025 (RSBK), II. E. 1.6) ist eine solche Mehrfachauswahl nur bei Vorliegen entsprechender Hinweise (Pointer) gewährbar. Solche Pointer sind vorliegend jedoch nicht ersichtlich. Entgegen dem Argument der Beschwerdeführerin kommen insbesondere die Beispiele der ursprünglichen Anmeldung nicht als Pointer für die in Anspruch 6 von Hilfsantrag 43 gewählte Merkmalskombination in Betracht. Denn in den Beschichtungsstoffen dieser Beispiele wird nicht nur keine Verbindung der Gruppe i) eingesetzt, sondern vielmehr eine der Gruppe iii), nämlich ein malonatfunktioneller Polyester. Darüber hinaus enthalten die Beschichtungsstoffe dieser Beispiele mit Isopropanol einen Topfzeit-Verlängerer, der drei Kohlenstoffatome aufweist. Die Beispiele ließen sich daher allenfalls als Pointer hin zur niedrigeren Obergrenze von bis zu 3 Kohlenstoffatomen auffassen, welche in der ursprünglichen Anmeldung im Vergleich zur höheren Obergrenze von bis zu 4 Kohlenstoffatomen als bevorzugt beschrieben wird.

Hauptantrag, Hilfsanträge 1 bis 42 sowie 44 bis 60

3. Wie von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung anerkannt, beinhaltet jeder der Anspruchssätze des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1 bis 42 und 44 bis 60 einen zu Anspruch 6 von Hilfsantrag 43 äquivalenten Anspruch.

Der Hauptantrag sowie die Hilfsanträge 1 bis 42 und 44 bis 60 sind daher aus den oben schon diskutierten Gründen ebenfalls nicht gewährbar.

Hilfsantrag 43a - Zulassung (Artikel 13 (2) VOBK)

4. Während der mündlichen Verhandlung reichte die Beschwerdeführerin den Anspruchssatz des Hilfsantrags 43a ein. Dieser unterscheidet sich von dem des Hilfsantrags 43 lediglich dadurch, dass Anspruch 6 gestrichen wurde.
5. Die Kammer entschied dem Antrag der Beschwerdegegnerinnen 2 und 3 folgend den Anspruchssatz des Hilfsantrags 43a nicht in das Verfahren zuzulassen (Artikel 13 (2) VOBK). Die Gründe dafür sind wie folgt.
6. Die Einreichung des Anspruchssatzes 43a stellt eine Änderung des Beschwerdevorbringens der Beschwerdeführerin dar. Dies wurde von ihr auch nie bestritten. Gemäß Artikel 13 (2) VOBK soll eine solche Änderung grundsätzlich unberücksichtigt bleiben, es sei denn, es wurden stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.
7. Die vorliegend von der Beschwerdeführerin geltend gemachten außergewöhnlichen Umstände lassen sich wie folgt zusammenfassen:
 - In Bezug auf den Anspruchssatz des Hilfsantrags 43 habe die Kammer während der mündlichen Verhandlung verkündet, dass nur der abhängige Anspruch 6 unzulässig erweitert sei, nicht jedoch der unabhängige Anspruch 1. Im Anspruchssatz des Hilfsantrags 43a sei im Vergleich zu dem des Hilfsantrags 43 nur der abhängige Anspruch 6 gestrichen worden. Folglich räume der Anspruchssatz des Hilfsantrags 43a alle Einwände der Beschwerdegegnerinnen 2 und 3 unter den Artikeln 100 c) und 123 (2) EPÜ aus.

Hilfsantrag 43a sei daher der Verfahrensökonomie zuträglich. Der Anspruchssatz des Hilfsantrags 43a verringere darüber hinaus die Komplexität und stelle für beide Beschwerdegegnerinnen keine zusätzliche Belastung dar. In einem vergleichbaren Fall (T 541/20) sei ein erst in der mündlichen Verhandlung eingereichter Anspruchssatz ebenfalls zugelassen worden.

- In der mündlichen Verhandlung habe die Kammer bei der Diskussion des Hauptantrags (Patent wie erteilt) die Auffassung vertreten, dass der dem Anspruch 6 von Hilfsantrag 43 entsprechende abhängige Anspruch nicht unzulässig erweitert sei. Diese Sichtweise habe die Kammer dann bei der Diskussion des Anspruchssatzes von Hilfsantrag 43 geändert. Diese Änderung der Auffassung der Kammer im Laufe der mündlichen Verhandlung rechtfertige die Zulassung des Anspruchssatzes von Hilfsantrag 43a.
- Die Beschwerdegegnerinnen 2 und 3 hätten eine Vielzahl von Einwänden vorgetragen. Es sei nicht sinnvoll gewesen, jedem dieser Einwände mit einer Änderung zu begegnen und diese Änderungen dann in einer übermäßigen Anzahl von Hilfsanträgen durchzupermutieren. Auch aus diesem Grund sei Hilfsantrag 43a zuzulassen.

8. Die Kammer teilt die Auffassung, wonach es einen kausalen Zusammenhang zwischen den außergewöhnlichen Umständen und dem Zeitpunkt der Änderung des Beschwerdevorbringens geben muss, um diese Änderung in das Verfahren zuzulassen (RSBK, V. A. 4.5.1 d) (i)). Ein solcher kausaler Zusammenhang ist vorliegend jedoch nicht ersichtlich, da der zugrunde liegende Einwand gegen Anspruch 6 des Hilfsantrags 43 bzw. gegen den entsprechenden Anspruch des Hauptantrags (Patent wie

erteilt) schon in der Einspruchsschrift (Seite 8) erstmals vorgebracht und in der Beschwerdeerwiderung der Beschwerdegegnerin 3 (Seite 32, Punkt 4.3) wiederholt wurde. Darauf hätte die Beschwerdeführerin früher und nicht erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer reagieren können. Auch die Meinungsänderung der Kammer in der mündlichen Verhandlung kann keinen außergewöhnlichen Umstand im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK darstellen, da die Kammer mit ihrer geänderten Meinung lediglich der oben genannten bereits in der Einspruchsschrift und der Beschwerdeerwiderung von der Beschwerdegegnerin 3 geäußerten Auffassung gefolgt ist. Insbesondere muss jede Partei in einem mehrseitigen Verfahren damit rechnen, dass die Kammer von dem Vorbringen der Gegenseite überzeugt wird und dieser folgt (RSBK, V. A. 4.5.4 h)). Schon aus diesen Gründen ist der Anspruchssatz des Hilfsantrags 43a nicht in das Verfahren zuzulassen.

9. Die Kammer erkennt an, dass es Entscheidungen gibt, die den oben angesprochenen kausalen Zusammenhang nicht erfordern (RSBK, V. A. 4.5.1 d) (ii)) und in denen geänderte Anspruchssätze auch in einem sehr späten Verfahrensstadium unter der Voraussetzung zugelassen wurden, dass sie unter anderem der Verfahrensökonomie nicht abträglich waren (RSBK, V. A. 4.5.4 j) (i)).

Die Kammer hält diesen Ansatz aus den folgenden Gründen nicht für überzeugend:

- Bei der Verfahrensökonomie handelt es sich um ein Kriterium zur Ermessensausübung unter dem allgemeineren (jedoch zusätzlich anwendbaren) Artikel 13 (1) VOBK, welches für jede Änderung des Beschwerdevorbringens einer Partei nach Einreichung der Beschwerdebegründung bzw. Beschwerdeerwiderung

gilt. Dass ein geänderter Anspruchssatz der Verfahrensökonomie nicht abträglich ist, weil er beispielsweise alle Einwände der Einsprechenden unter den Artikeln 100 c) und 123 (2) EPÜ ausräumt, kann daher nicht zugleich einen außergewöhnlichen Umstand im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK darstellen, der im Sinne des Konvergenzansatzes strenger sein soll als Artikel 13 (1) VOBK (T 1185/17, Punkt 2.3 der Entscheidungsgründe).

- Würde man akzeptieren, dass ein durch Streichung resultierender geänderter Anspruchssatz zuzulassen ist, weil er alle Einwände der Einsprechenden unter einem bestimmten Einspruchsgrund ausräumt, so wären in der sich ggf. anschließenden Diskussion auch weitere durch Streichungen erhältliche Anspruchssätze zuzulassen, sofern diese jeweils alle Einwände der Einsprechenden unter den nachfolgend behandelten Einspruchsgründen ausräumen. *De facto* würde einer Patentinhaberin damit die Möglichkeit gegeben, wiederholt geänderte Anträge im Sinne einer "Salamitaktik" einzureichen und diese an den Verlauf der mündlichen Verhandlung anzupassen. Ein solches Vorgehen erscheint kaum vereinbar mit einer ökonomischen Verfahrensführung.

10. Selbst wenn man – entgegen den obigen Ausführungen und zugunsten der Patentinhaberin – von einem kausalen Zusammenhang zwischen den außergewöhnlichen Umständen und dem Zeitpunkt ihrer Einreichung eines neuen Antrags als Zulassungserfordernis absieht, ist nach Auffassung dieser Kammer im Interesse eines fairen Verfahrens zumindest zu prüfen, ob das Verhalten der Beschwerdeführerin auch im Vorfeld der mündlichen Verhandlung als verfahrensförderlich anzusehen ist. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass dies aus den folgenden Gründen vorliegend jedoch nicht der Fall ist:

- a) Wie oben bereits ausgeführt, wurde der Einwand, den die Beschwerdeführerin mit dem Anspruchssatz von Hilfsantrag 43a ausräumen wollte, frühzeitig vorgetragen. Demgegenüber wurde dieser Einwand von der Beschwerdeführerin vor der mündlichen Verhandlung weder inhaltlich noch in Form eines darauf abstellenden Anspruchssatzes adressiert.
- b) Die Einwände der Beschwerdegegnerinnen unter den Artikeln 100 c) und 123 (2) EPÜ richteten sich gegen den unabhängigen Produktanspruch 1 und eine begrenzte Zahl abhängiger Ansprüche. Unter Artikel 56 EPÜ brachten die Beschwerdegegnerinnen schließlich einen Einwand ausgehend von nur einem Dokument (D4) als nächstliegendem Stand der Technik vor. Entgegen dem Argument der Beschwerdeführerin lag somit keine so hohe Anzahl von Einwänden vor, dass vernünftigerweise nicht von ihr erwartet werden konnte, jedem dieser Einwände zu begegnen. In diesem Zusammenhang ist das Argument der Beschwerdeführerin, sie habe von der früheren Einreichung weiterer Anspruchssätze wie dem von Hilfsantrag 43a abgesehen, um die Anzahl der Anspruchssätze nicht über Gebühr zu erhöhen, wenig überzeugend, wenn man die überschaubare Anzahl der Einwände der Beschwerdegegnerinnen mit der hohen Zahl der vor der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchssätze (60) vergleicht.
- c) Mit ihren Eingaben vom 20. Februar 2023 und 3. April 2023 hat die Beschwerdeführerin im Verfahren vor der Einspruchsabteilung die ursprüngliche Anzahl der Hilfsanträge nahezu verachtfacht, ohne die jeweiligen Anspruchssätze in Bezug auf sämtliche Einspruchsgründe substantiiert zu begründen. Dieses Vorgehen ist kaum mit ihrer Pflicht zur Verfahrensförderung vereinbar. Sowohl

die große Zahl der Anspruchssätze als auch der späte Zeitpunkt ihrer Einreichung und die weitgehend fehlende Begründung sprechen dafür, dass die Beschwerdeführerin ihre Verantwortung für die Festlegung eines patentfähigen Gegenstands durch eine Vielzahl permutierter Änderungen auf die Einspruchsabteilung und die Beschwerdegegnerinnen verlagerte.

Antrag der Beschwerdeführerin auf Zurückverweisung

11. Die Beschwerdeführerin beantragte eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung wegen einer vermeintlichen Verletzung ihres rechtlichen Gehörs.

12. Zum besseren Verständnis der Argumentation der Beschwerdeführerin ist es hilfreich, die wesentlichen Aspekte des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung zunächst zusammenzufassen (die Nomenklatur der Anträge entspricht im Folgenden derjenigen, die die Beschwerdeführerin in der Beschwerde verwendete):
 - In einer ersten mündlichen Verhandlung wurden der Hilfsantrag 43, und in Bezug darauf höherrangige Anträge erörtert. Die Einspruchsabteilung befand im Wesentlichen, dass von diesen Anträgen nur Hilfsantrag 43 nicht unzulässig erweitert sei, dass dieser Antrag jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Verhandlung wurde vertagt und der Vorsitzende erklärte *"dass die Abteilung Sorge tragen werde, dass die Vertagung und die grundsätzlich entstehende Möglichkeit, während des Zeitraums zwischen den beiden Verhandlungen weitere Eingaben zu machen, nicht zum Vorteil einer der*

Parteien erwachse" (Mitschrift, Seite 8, letzter Absatz).

- In einer zweiten auf zwei Tage terminierten mündlichen Verhandlung fasste der Vorsitzende zunächst die Gründe zusammen, weshalb Hilfsantrag 43 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Nachdem die Verhandlung auf Bitte der Beschwerdeführerin unterbrochen worden war, *"betonte [der Vorsitzende], dass die Abteilung gegenwärtig beabsichtige, lediglich einen weiteren Hilfsantrag entgegenzunehmen"* (Mitschrift, Seite 2, fünfter Absatz). Den von der Beschwerdeführerin daraufhin eingereichten Hilfsantrag 45 ließ die Einspruchsabteilung nicht in das Verfahren zu. Die Einspruchsabteilung entschied ferner, die bis dahin noch nicht erörterten Hilfsanträge nicht in das Verfahren zuzulassen.
- Bezüglich der CH-aciden Verbindungen A führte die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung aus, dass die entsprechende Formel in Anspruch 1 des Hilfsantrags 43 für den Fachmann klar sei und dass die Beschreibung des Patents für die Auslegung dieser Formel nicht herangezogen werden müsse bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Nach Ansicht der Einspruchsabteilung seien allenfalls Polyolefinreste von den genannten Resten umfasst. Malonatfunktionelle Polyester seien jedoch nicht gemäß dieser Formel. Da die Vergleichsversuche der Beschwerdeführerin im Patent, D22 und D22e im Wesentlichen nur malonatfunktionelle Polyester als CH-acide Verbindungen A betreffen, seien diese für die Frage der erfinderischen Tätigkeit letztlich nicht relevant.

13. Die Beschwerdeführerin argumentierte wie folgt.

- a) Nachdem der Vorsitzende zu Beginn der zweiten mündlichen Verhandlung die Gründe für die Nichtgewährbarkeit von Hilfsantrag 43 zusammengefasst hatte, habe er betont, dass die Abteilung gegenwärtig beabsichtige, lediglich einen weiteren Hilfsantrag entgegenzunehmen. Zu dieser Haltung bestand zu Beginn der auf zwei Tage terminierten zweiten mündlichen Verhandlung überhaupt kein Anlass. Der Vorsitzende habe diese Haltung damit begründet, dass für Hilfsantrag 43 schon über Artikel 123 (2), 83 und 56 EPÜ diskutiert und entschieden worden sei. Dieses Ermessenskriterium gebe es jedoch in Verfahren vor dem EPA im Hinblick auf die Zulassung von Anträgen nicht. Dieses Fehlverhalten der Einspruchsabteilung sei auch im Zusammenhang mit der am Ende der ersten mündlichen Verhandlung gemachten Äußerung des Vorsitzenden zu sehen, wonach die Abteilung Sorge tragen werde, dass die Vertagung und die grundsätzlich entstehende Möglichkeit, während des Zeitraums zwischen den beiden Verhandlungen weitere Eingaben zu machen, nicht zum Vorteil einer der Parteien erwachse. Daraus habe sich für die Beschwerdeführerin die Besorgnis ergeben, dass neue Hilfsanträge der Patentinhaberin zum Vorteil erwachsen könnten, und bereits aus diesem Grund von der Einspruchsabteilung nicht berücksichtigt werden würden.
- b) Die Einspruchsabteilung sei bei ihrem Verständnis der CH-aciden Verbindungen A von Anspruch 1 des Hilfsantrags 43 von Grundsätzen ausgegangen, die nicht mit der Entscheidung G 1/24 der großen Beschwerdekammer vereinbar seien. Die Einspruchsabteilung sei dadurch zu einem falschen

Verständnis dieses Merkmals gelangt und dieses Fehlverständnis bestimme die angefochtene Entscheidung durchweg.

- c) Die inhaltliche Begründung in der angefochtenen Entscheidung in Bezug auf das Verständnis der CH-aciden Verbindungen A von Anspruch 1 des Hilfsantrags 43 habe die Beschwerdeführerin überrascht. Die Einspruchsabteilung habe immer die Auffassung vertreten, dass polymere Verbindungen ganz grundsätzlich nicht unter die Formel fallen, die in Anspruch 1 für die CH-aciden Verbindungen A angegeben sei. In der angefochtenen Entscheidung gestehe die Einspruchsabteilung nunmehr überraschend zu, dass auch gewisse polymere Verbindungen, nämlich solche mit einem Polyolefinrest, möglicherweise unter die genannte Formel fallen könnten.

14. Die Kammer hält diese Argumente aus den folgenden Gründen nicht für überzeugend.

14.1 Zu a)

Nachdem der Vorsitzende zu Beginn der zweiten mündlichen Verhandlung die Gründe für die Nichtgewährbarkeit von Hilfsantrag 43 zusammengefasst hatte, betonte er, "*dass die Abteilung gegenwärtig beabsichtige, lediglich einen weiteren Hilfsantrag entgegenzunehmen.*" (Mitschrift, Seite 2, fünfter Absatz). Darin, dass die Einspruchsabteilung zu diesem Zeitpunkt die Anzahl der von der Beschwerdeführerin einreichbaren Anträge beschränkte, vermag die Kammer keine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin zu erkennen. So macht es die Einschränkung "*gegenwärtig*" deutlich, dass von der Einspruchsabteilung nicht ausgeschlossen wurde, dass zu

einem späteren Zeitpunkt der Verhandlung weitere Anträge zugelassen würden. Tatsächlich stand es der Beschwerdeführerin nicht nur frei, zumindest einen weiteren Antrag einzureichen (vgl. Hilfsantrag 45), sondern wurde sie im weiteren Verlauf der mündlichen Verhandlung mehrfach aufgefordert, mitzuteilen, wie sie weiter vorgehen bzw. fortfahren wolle (Mitschrift, Seite 4, vierter und neunter Absatz). Dies versteht die Kammer dahin gehend, dass die Beschwerdeführerin weitere Anträge hätte einreichen können, wenn sie dies gewünscht hätte.

Davon abgesehen kann Artikel 123 (1) EPÜ nicht so verstanden werden, dass dem Patentinhaber wiederholt Gelegenheit gegeben werden muss, festgestellte Mängel auszuräumen. Hilfsanträge sind auch nicht erst dann zu definieren, wenn sich ein Patentinhaber mit einer nachteiligen Auffassung der Einspruchsabteilung konfrontiert sieht. Vielmehr sollte die Stellungnahme zu den Einsprüchen eine angemessene Zahl von Rückfallpositionen beinhalten. Demgegenüber belastete die Beschwerdeführerin die Einspruchsabteilung und die Beschwerdegegnerinnen mit einer Vielzahl von Anspruchssätzen, ohne diese hinreichend zu substantiieren (siehe hierzu Punkt 10.c) oben). Artikel 113 (1) EPÜ kann eine solche Vorgehensweise nicht stützen, ebenso wenig ein Nachtragen von Änderungen, die auf Einwände reagieren, die bereits in einem wesentlich früheren Verfahrensstadium vorgetragen wurden. Die Einspruchsabteilung war in Anbetracht dieser Sachlage berechtigt, gestützt auf Artikel 123 (1) EPÜ die Vorlage weiterer Änderungen zu begrenzen.

14.2 Zu b)

Die Einspruchsabteilung hat ihr Verständnis der CH-aciden Verbindungen A in Anspruch 1 des Hilfsantrags 43 bei der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit im Wesentlichen damit begründet, dass die für diese Verbindungen in Anspruch 1 angegebene Formel klar sei und daher keiner Auslegung durch das Patent bedürfe. Dieser Grundsatz, nämlich dass sich bei einem klaren Anspruchsgegenstand eine Auslegung durch das Patent erübrigt oder gar verbietet, war zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Entscheidung anwendbar. Selbst wenn dieser Grundsatz nun im Lichte der G 1/24 (vgl. insbesondere Punkte 14, 15 und 17) als überholt anzusehen ist, kann dieser Umstand keine Verletzung des rechtlichen Gehörs in Einspruchsverfahren begründen, die vor dem Erlass der Entscheidung G 1/24 beendet waren. Unabhängig hiervon stellt eine möglicherweise unrichtige Anspruchsauslegung keinen Verfahrensfehler, sondern höchstens eine falsche sachliche Feststellung dar.

14.3 Zu c)

Die Kammer stimmt mit der Beschwerdegegnerin 2 darin überein, dass die Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung, soweit sie CH-acide Verbindungen A mit Polyolefinresten betreffen, allenfalls die Grenzen des Anspruchsgegenstands genauer definieren. Diese genauere Definition ist jedoch unerheblich, da sie unabhängig von der eigentlich entscheidungsrelevanten Frage war, ob die in den Beispielen des Patents bzw. in D22 und D22e eingesetzten malonatfunktionellen Polyester CH-acide Verbindungen A gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 43 darstellen oder nicht. Diese Frage, zu der die Beschwerdeführerin ausreichend Gelegenheit zur

Stellungnahme hatte, wurde von der Einspruchsabteilung verneint.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



U. Bultmann

M. O. Müller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt