

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 3. Juni 2026**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1230 / 24 - 3.3.02

Anmeldenummer: 20172741.9

Veröffentlichungsnummer: 3712217

IPC: C09D5/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

WÄSSRIGE BESCHICHTUNGSSSTOFFE

Patentinhaber:

DAW SE

Einsprechende:

PPG Industries, Inc.
Wächtershäuser & Hartz
Patentanwaltspartnerschaft mbB

Stichwort:

BESCHICHTUNGSSSTOFFE / DAW SE

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 83

Schlagwort:

Ausreichende Offenbarung - alle Anträge (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

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1230/24 - 3.3.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 3. Juni 2026

Beschwerdeführer:

(Einsprechender 2)

Wächtershäuser & Hartz
Patentanwaltspartnerschaft mbB
Weinstrasse 8
80333 München (DE)

Vertreter:

Wächtershäuser & Hartz
Patentanwaltspartnerschaft mbB
Weinstraße 8
80333 München (DE)

Beschwerdegegner:

(Patentinhaber)

DAW SE
Rossdörfer Strasse 50
64372 Ober-Ramstadt (DE)

Vertreter:

Metten, Karl-Heinz
Boehmert & Boehmert
Anwaltspartnerschaft mbB
Pettenkoferstrasse 22
80336 München (DE)

Weiterer

Verfahrensbeteiligter:

(Einsprechender 1)

PPG Industries, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272 (US)

Vertreter:

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

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 3712217 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben/elektronisch übermittelt am 30. Juli
2024.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender	S. Bertrand
Mitglieder:	M. Maremonti
	L. Bühler

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden 2 richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, nach der das europäische Patent Nr. 3 712 217 (das "Streitpatent") in geänderter Fassung gemäß dem Hauptantrag, dessen Ansprüche mit Schriftsatz vom 3. März 2023 eingereicht wurden, und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen.
- II. Anspruch 1 gemäß dem von der Einspruchsabteilung als gewährbar angesehenen Hauptantrag lautet wie folgt:
- "1. Wässrige Beschichtungsstoffe, enthaltend*
- a) organische Bindemittel*
- in einer Menge im Bereich von 4,0 bis kleiner oder gleich 30 Gew.-% (Feststoffanteil), wobei das organisches [sic!] Bindemittel a) in dem wässrigen Beschichtungsstoff in Form einer wässrigen Dispersion auf Basis von Vinylacetat/ Ethylen-Copolymeren, Copolymeren auf Basis von Vinylaromaten und Acrylaten und/oder Copolymeren auf Basis von Reinacrylaten, enthaltend in die Copolymere einpolymerisiert a) mindestens ein Monomer mit mindestens einem hydrolysierbaren Silan als funktioneller Gruppe, wobei diese funktionelle Gruppe nicht kettenverlängernd an der Polymerisationsreaktion teilnimmt, und/oder b) mindestens ein Monomer mit mindestens einer Hydroxygruppe als funktioneller Gruppe, wobei diese funktionelle Gruppe nicht kettenverlängernd an der Polymerisationsreaktion teilnimmt, vorliegt*

und

wobei das organische Bindemittel a) und Wasserglas und/oder Kiesel­sol in dem wässrigen Beschichtungsstoff in Form eines hybriden Bindemittels vorliegen, nämlich als Reaktionsprodukt gebildet aus mindestens einem organischen Bindemittel ausgewählt aus der Gruppe der vorangehend genannten organischen Bindemittel und Wasserglas und/oder Kiesel­sol,

b) Wasserglas und/oder Kiesel­sol

in einer Menge kleiner 1,5 Gew.-%
(Feststoffanteil),

c) 15 bis 70 Gew.-% an mindestens einem Pigment und/oder mindestens einem Füllstoff,

d) mindestens ein pH-Einstellmittel,

e) mindestens ein Rheologieadditiv, insbesondere Verdicker,

f) mindestens ein Alkylalkoxysilan, Alkylalkoxysiloxan, wasserlösliches Alkylsilikonat, insbesondere Kaliummeth­ylsilikonat, Monoalkylsilantriol, Dialkylsilandiol, Trialkylsilanol, Alkalisalz von Monoalkylsilantriol, insbesondere Kaliummeth­ylsilantriolat und/oder Kaliummeth­ylsilantriolat, Dialkylsilandiol oder Trialkylsilanol oder beliebigen Mischungen hiervon und

g) gegebenenfalls mindestens einen Chelatbildner und/oder

h) gegebenenfalls mindestens ein Additiv,

wobei die wässrigen Beschichtungsstoffe einen pH-Wert im Bereich von 8,5 bis 12 aufweisen oder auf einen pH-Wert im Bereich von 8,5 bis 12 eingestellt sind."

III. Gegen das Streitpatent wurden zwei Einsprüche unter Berufung auf Artikel 100 a) bis c) EPÜ eingelegt. Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem folgende Dokumente genannt:

D20: JP 61-155474 A

D20a: Englische Übersetzung von D20

D31: Goldschmidt und Streitberger, "*BASF Handbuch Lackiertechnik*", Vincentz Network, 2014, Seiten 199 und 200

IV. Mit Schriftsatz vom 3. März 2023 verfolgte die Patentinhaberin das Streitpatent in geänderter Fassung weiter und reichte hierfür Anspruchssätze gemäß einem neuen Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 7 ein.

Die angefochtene Entscheidung beruht auf dem Hauptantrag. Die Einspruchsabteilung kam unter anderem zu folgendem Schluss:

- Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag erfülle die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ

V. In ihrer Beschwerdebegründung bestritt die Einsprechende 2 (Beschwerdeführerin) die Begründung der Einspruchsabteilung und vertrat unter anderem die Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Hauptantrag nicht ausführbar sei. Die Beschwerdeführerin stützte ihre Argumente unter anderem auf folgendes neu eingereichtes Beweismittel (von der Beschwerdeführerin als D49 bezeichnet; neue Nummerierung durch die Kammer):

A49: Evonik, "*Persulfates Technical Information*",
Seiten 2, 3, 12

Das Beweismittel A49 ist für die vorliegende Entscheidung unerheblich und wird daher im Folgenden nicht mehr berücksichtigt.

- VI. In ihrer Beschwerdeerwiderung vertrat die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) hingegen unter anderem die Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfülle.
- VII. Die Einsprechende 1, Beteiligte am Beschwerdeverfahren gemäß Artikel 107, Satz 2, EPÜ, hat weder schriftliche Stellungnahmen eingereicht noch Anträge gestellt.
- VIII. Die Beteiligten wurden antragsgemäß zu einer mündlichen Verhandlung geladen. Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erging eine Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK.
- IX. Am 3. Juni 2026 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer in Anwesenheit der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin als Videokonferenz statt. Das Verfahren wurde gemäß Regel 115 (2) EPÜ in Abwesenheit der Einsprechenden 1 fortgesetzt.
- X. Anträge in der Sache
- Die abschließenden Anträge der Beteiligten, die für die vorliegende Entscheidung relevant sind, lauten wie folgt:
- Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streitpatents im vollen Umfang.
- Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde. Hilfsweise beantragte sie, sollte die Beschwerdekammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufheben, die Angelegenheit zur

Prüfung der vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 7 zurückzuverweisen.

- XI. Hinsichtlich der entscheidungserheblichen Ausführungen der Beteiligten wird auf die nachstehende Begründung der Entscheidung verwiesen.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag - Auslegung des Gegenstands des Anspruchs 1

1. Unter Punkt 5.2 der angefochtenen Entscheidung hat die Einspruchsabteilung Anspruch 1 gemäß Hauptantrag so interpretiert, dass das organische Bindemittel a) und Wasserglas und/oder Kieselöl (Komponente b)) ein Reaktionsprodukt bilden und als solches im beanspruchten wässrigen Beschichtungsstoff vorliegen würden; der beanspruchte Beschichtungsstoff enthalte somit keinen technisch relevanten Überschuss einer der Komponenten a) oder b); Gleichgewichtsreaktionen der Komponenten a) und b), die teilweise ein Reaktionsprodukt bilden würden, fielen nach der Auslegung der Einspruchsabteilung nicht unter den Gegenstand des Anspruchs 1.
2. Die Kammer stimmt dieser Auslegung des Anspruchs 1 durch die Einspruchsabteilung aus den folgenden Gründen nicht zu.
 - 2.1 Wie von der Beschwerdeführerin ausgeführt und von der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung nicht bestritten wurde, handelt es sich bei der Reaktion zwischen dem anspruchsgemäßen organischen Bindemittel a) und Wasserglas und/oder Kieselöl (Komponente b) in Anspruch 1) um eine Gleichgewichtsreaktion.
 - 2.2 Anspruch 1 gemäß Hauptantrag umfasst somit wässrige Beschichtungsstoffe, in denen die in Anspruch 1

definierten Bindemittel (Komponente a)) und Wasserglas und/oder Kiesel­sol (Komponente b)) teilweise als solche und teilweise als Reaktionsprodukt vorliegen.

- 2.3 Die oben genannte Auslegung durch die Einspruchsabteilung ist weder durch den Wortlaut des Anspruchs 1 noch durch die Offenbarung des Streitpatents (siehe insbesondere Absatz [0016]) gestützt. Eine derartige Auslegung wurde von der Beschwerdegegnerin auch schriftlich nicht vorgebracht.

Hauptantrag - Anspruch 1 - Ausführbarkeit gemäß Artikel 83 EPÜ

3. Die Beschwerdeführerin hat die Ausführbarkeit des im Anspruch 1 gemäß Hauptantrag definierten Gegenstandes beanstandet. Sie führte unter anderem aus, dass das Streitpatent keine Information enthalte, die der Fachperson erlaube, das in Anspruch 1 genannte Reaktionsprodukt enthaltene Beschichtungsstoffe ohne unzumutbaren Aufwand herzustellen.
4. Die Beschwerdegegnerin argumentierte wie folgt.
- 4.1 Es sei Sache der Beschwerdeführerin darzulegen, dass das beanspruchte Reaktionsprodukt nicht zugänglich sei. Die Beschwerdeführerin habe zu keinem Zeitpunkt Bemühungen gezeigt, irgendwelche experimentellen Belege in das Verfahren einzuführen, und das, obwohl die Edukte, nämlich die in Anspruch 1 genannten Komponenten a) und b), konkret beschrieben und der Fachperson zugänglich seien und obwohl auch der Reaktionstyp, nämlich eine Kondensationsreaktion, im Streitpatent konkret angegeben werde. Diesbezüglich verwies die Beschwerdegegnerin auf Absatz [0016] des Streitpatents. Es könne nicht bestritten werden, dass es sich bei der Kondensationsreaktion um einen seit langem etablierten Reaktionstyp handle, der zum allgemeinen Fachwissen gehöre. Sie verwies auf D20 und D31.

- 4.2 Insbesondere offenbare D31 den Begriff "Hybridpolymere", d.h. einen ähnlichen Begriff, wie er auch in Anspruch 1 verwendet werde. Laut D31 würden solche Hybridpolymere durch Kondensationsreaktionen zwischen organischen und anorganischen siliziumhaltigen Komponenten mit Bildung kovalenter Verknüpfungen hergestellt. Eine ähnliche Reaktion finde auch gemäß Streitpatent statt und führe zur Bildung des anspruchsgemäßen Reaktionsproduktes.
- 4.3 Der Beschreibung des Streitpatents, insbesondere Absatz [0016], und diesem durch D31 belegten Fachwissen entnehme die Fachperson, dass das anspruchsgemäße Reaktionsprodukt der in Anspruch 1 genannten Komponenten a) und b) in den beanspruchten wässrigen Beschichtungsstoffen eingesetzt werde und daher vorher hergestellt werden müsse. Das bloße Vermischen der Komponenten a) und b) gemäß Anspruch 1 führe nicht zum anspruchsgemäßen Reaktionsprodukt, da die beanspruchten wässrigen Beschichtungsstoffe ein hoch visköses System seien, d. h. kein Reaktionssystem. Eine *in situ* Reaktion finde nicht statt.
- 4.4 Der Fachperson sei bekannt, dass bei Kondensationsreaktionen Wasser abgespalten werden müsse. Es handle sich meist um Gleichgewichtsreaktionen, die typischerweise als azeotrope Destillation mit beispielsweise Toluol als Lösungsmittel durchgeführt würden. Das Wasser werde mit dem Toluol als Wasserschlepper kontinuierlich abgeführt, um das Gleichgewicht in Richtung Reaktionsprodukt zu verlagern. Als Wasserschlepper könne man auch einen Zeolithen einsetzen. Das so hergestellte Reaktionsprodukt werde anschließend in der Regel in Form einer Slurry in die beanspruchten wässrigen Beschichtungsstoffe eingebracht.

- 4.5 Die Einspruchsabteilung habe zurecht festgehalten, dass das Reaktionsprodukt mittels spektroskopischer Untersuchungen wie NMR sowie chromatographischer Methoden identifizierbar sei. Im vorliegenden Fall stünden der Fachperson unter anderem die ^{13}C -NMR-, ^1H -NMR- und ^{29}Si -NMR-Spektroskopie sowie HPLC und Dünnschichtchromatographie zur Verfügung. Der Fachperson sei hinlänglich bekannt, dass sich durch Änderung der Bindungspartner in der direkten Nachbarschaft die Banden für die untersuchten ^1H -, ^{13}C - und ^{29}Si -Atome charakteristisch verschieben würden und die Wechselwirkungen unmittelbar benachbarter Atome ermittelbar wären. Ein entsprechender Nachweis hätte von der Beschwerdeführerin erbracht werden können.
- 4.6 Im Ergebnis sei nicht erkennbar, weshalb die Beschwerdeführerin nicht in der Lage gewesen sei, die Edukte zu beschaffen oder herzustellen und sowohl diese als auch das Reaktionsprodukt spektroskopisch und chromatographisch zu analysieren. Eine hinreichende Ausführbarkeit sei daher allemal gegeben.
5. Die Kammer erachtet diese Argumente aus den folgenden Gründen als nicht überzeugend.
- 5.1 Das Streitpatent (und die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung) erwähnt das in Anspruch 1 genannte Reaktionsprodukt lediglich an einer einzigen Stelle, nämlich im Absatz [0016] (Seite 4, erster Absatz der ursprünglich eingereichten Anmeldung). Dieser Stelle entnimmt die Fachperson die gleiche in Anspruch 1 enthaltene Information, dass das Reaktionsprodukt aus einem so wie in Anspruch 1 definierten Bindemittel a) und Wasserglas und/oder Kieselöl gebildet werden muss.
- 5.2 Diese gleiche Textstelle offenbart ferner (siehe den letzten Satz), dass "*Ohne an eine Theorie gebunden zu*

sein" vermutet wird, "dass die hydrolysierbare Silangruppe a) und/oder die Hydroxygruppe b) [des organischen Bindemittels a)] eine Kondensationsreaktion mit den funktionellen Gruppen des Kiesel sols und/oder Wasserglases eingehen" (Text in eckigen Klammern durch die Kammer hinzugefügt).

5.3 Wie von der Beschwerdeführerin ausgeführt, äußert dieser letzte Satz lediglich die Vermutung, dass das anspruchsgemäße Reaktionsprodukt durch eine Kondensationsreaktion gebildet wird. Wie dies konkret erfolgen soll, wird jedoch nicht angegeben. Selbst unter der Annahme, dass die Fachperson diesem Satz entnehmen würde, dass eine Kondensationsreaktion stattfinden muss, um das anspruchsgemäße Reaktionsprodukt herzustellen, deutet die oben genannte Offenbarung eher darauf hin, dass das anspruchsgemäße Reaktionsprodukt *in situ*, d.h. nach dem Vermischen sämtlicher in Anspruch 1 genannten Komponenten a) bis f) (und gegebenenfalls g) und h)), hergestellt wird. Auch die Formulierung des Anspruchs 1 lässt eher darauf schließen, dass das Reaktionsprodukt *in situ* gebildet wird. Die Auffassung der Beschwerdegegnerin, gemäß der die Fachperson dem Streitpatent entnehmen würde, dass das Reaktionsprodukt vorab durch eine Kondensationsreaktion unter Wasserabspaltung hergestellt und anschließend in Form einer Slurry in die beanspruchten wässrigen Beschichtungsstoffe eingesetzt wird, findet keine Grundlage in der Offenbarung des Streitpatents (und der ursprünglichen Anmeldung).

5.4 Das Streitpatent (und die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung) enthält keine Information, wie, und zwar unter welchen konkreten Bedingungen, die oben genannte vermutete Kondensationsreaktion durchgeführt werden sollte. Im Streitpatent (und in der

ursprünglichen Anmeldung) fehlt jegliches Ausführungsbeispiel, das erkennen lässt, wie ein Beschichtungsstoff erhalten werden kann, der ein anspruchsgemäßes Reaktionsprodukt enthält. Die einzigen im Streitpatent enthaltenen erfindungsgemäßen Beispiele 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 und 2.3 (siehe Seiten 7 und 8 des Streitpatents bzw. 9 und 10 der ursprünglichen Anmeldung) offenbaren nämlich Beschichtungsstoffe, die ein organisches Bindemittel a) und Wasserglas als solche aufweisen. Es wird kein Reaktionsprodukt dieser Komponenten erwähnt. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin ist somit auch kein Ausführungsbeispiel im Streitpatent vorhanden, das die Beschwerdeführerin hätte nacharbeiten können, um die Bildung des anspruchsgemäßen Reaktionsprodukts zu überprüfen.

- 5.5 Die Kammer räumt zwar ein, dass Kondensationsreaktionen zum allgemeinen Fachwissen der Fachperson gehören, siehe beispielsweise D20 (siehe die englische Übersetzung D20a, Seite 7, Zeilen 27 bis 37) und D31, auf die die Beschwerdegegnerin verwiesen hat. Die Kammer stimmt jedoch der Beschwerdeführerin zu, dass die Fachperson dem Streitpatent (und der ursprünglichen Anmeldung) keine Information entnehmen kann, wie eine solche Kondensationsreaktion in den beanspruchten wässrigen Beschichtungsstoffen konkret durchzuführen ist. Diesbezüglich hat die Beschwerdegegnerin selbst ausgeführt, dass das bei der Reaktion der in Anspruch 1 genannten Komponenten a) und b) abgespaltene Wasser abgezogen werden muss, um das Gleichgewicht zugunsten des anspruchsgemäßen Reaktionsprodukts zu verschieben. Wie dies aber in einem wässrigen Beschichtungsstoff erfolgen sollte, wird im Streitpatent (und in der ursprünglichen Anmeldung) nicht offenbart. Mangels jeglicher Angaben zur Durchführung der Reaktion und insbesondere zu den Reaktionsbedingungen ist die

Fachperson nicht in der Lage, das anspruchsgemäße Reaktionsprodukt ohne unzumutbaren Aufwand herzustellen.

- 5.6 Die Fachperson wird daher durch die Offenbarung des Streitpatents (so wie der ursprünglichen Anmeldung) selbst unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens nicht in die Lage versetzt, ohne unzumutbaren Aufwand, Beschichtungsstoffe herzustellen, die das anspruchsgemäße Reaktionsprodukt enthalten. Mangels einer hinreichenden Offenbarung des anspruchsgemäßen Reaktionsprodukts erübrigt sich die Frage der Identifizierung eines solchen Produkts.
6. Aus diesen Gründen ist die Kammer zum Schluss gekommen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht ausführbar ist. Die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ sind nicht erfüllt. Der Hauptantrag ist daher nicht gewährbar.

Hilfsanträge 1 bis 7 - Anspruch 1 - Ausführbarkeit gemäß Artikel 83 EPÜ

7. Hilfsanträge 1 bis 3
- 7.1 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lediglich dadurch, dass die Menge an organischem Bindemittel a) im Bereich "*von 4,0 bis kleiner oder gleich 12,5 Gew.-% (Feststoffanteil)*" liegt.
- 7.2 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lediglich dadurch, dass das Bindemittel a) auf "*Copolymeren auf Basis von Reinacrylaten*" eingegrenzt worden ist.
- 7.3 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 ist die Kombination des Anspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2.

- 7.4 Diese in den Hilfsanträgen vorgenommenen Änderungen haben keinen Einfluss auf die oben genannten Erwägungen der Kammer hinsichtlich der ausreichenden Offenbarung des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag. Auch die Beschwerdegegnerin brachte keine Argumente vor, die über das hinausgingen, was für den Hauptantrag ausgeführt wurde.
- 7.5 Die Kammer kommt somit zum Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 aus den gleichen Gründen wie Anspruch 1 gemäß Hauptantrag nicht ausführbar ist. Die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ sind nicht erfüllt. Hilfsanträge 1 bis 3 sind daher nicht gewährbar.
8. Hilfsanträge 4 bis 7
- 8.1 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lediglich dadurch, dass spezifiziert wird, dass es sich um das Reaktionsprodukt "*einer Kondensationsreaktion*" zu handeln hat.
- 8.2 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 ist die Kombination des Anspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 und 4.
- 8.3 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 ist die Kombination des Anspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen 2 und 4.
- 8.4 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 ist die Kombination des Anspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen 3 und 4.
- 8.5 Die Beschwerdegegnerin hat während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgebracht, dass es durch die Spezifizierung des Reaktionstyps als Kondensationsreaktion für die Fachperson eindeutig sei, wie das anspruchsgemäße Reaktionsprodukt auszusehen habe und wie es zugänglich sei. Das Reaktionsprodukt werde als solches hergestellt und den übrigen in Anspruch 1 genannten Komponenten zugesetzt.

- 8.6 Diese Argumente gehen nicht über das hinaus, was die Kammer oben für den Hauptantrag berücksichtigt hat. In der Tat ist die Kammer zum Schluss gekommen, dass Anspruch 1 gemäß Hauptantrag nicht ausführbar ist, selbst unter der Annahme, dass die Fachperson der gesamten Offenbarung des Streitpatents entnehmen würde, dass das anspruchsgemäße Reaktionsprodukt durch eine Kondensationsreaktion herzustellen ist. Daher treffen die obigen Erwägungen der Kammer hinsichtlich der mangelnden Offenbarung des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag *mutatis mutandis* auch für den Anspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 4 bis 7 zu.
- 8.7 Die Kammer kommt somit zum Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen 4 bis 7 aus den gleichen Gründen wie Anspruch 1 gemäß Hauptantrag nicht ausführbar ist. Die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ sind nicht erfüllt. Hilfsanträge 4 bis 7 sind daher nicht gewährbar.
9. Die Beschwerdegegnerin hatte beantragt, die Angelegenheit zur Prüfung der Hilfsanträge 1 bis 7 zurückzuverweisen, falls die Kammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufheben sollte. Da aber keiner der Hilfsanträge 1 bis 7 aus den oben genannten Gründen gewährbar ist, ist dieser Antrag der Beschwerdegegnerin gegenstandslos.

Schlussfolgerung

10. Keiner der Anträge der Beschwerdegegnerin erfüllt die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



U. Bultmann

S. Bertrand

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt