

Veröffentlichung im Amtsblatt Ja / Nein

Aktenzeichen: T 379/89 - 3.3.1
Anmeldenummer: 85 115 924.4
Veröffentlichungs-Nr.: 0 187 308
Bezeichnung der Erfindung: Entwachungskatalysatoren und- verfahren mit nicht-
zeolitischen Molekularsieben

Klassifikation: C10G 45/64

ENTSCHEIDUNG
vom 7. Dezember 1990

Anmelder: Union Carbide Corporation

Patentinhaber:

Einsprechender:

Stichwort: Entwachungskatalysatoren/Union Carbide

EPÜ Art. 83, Art. 84, Regeln 3 (1) und 27 (1) (f)

Schlagwort: "Offenbarung, Weg zur Ausführung der Erfindung im einzelnen (ja),
Beispiel nicht obligatorisch" - "Patentansprüche, Stützung durch die
Beschreibung (ja)" - "Rückwirkende Zustimmung zur Änderung der
Verfahrenssprache (ja)"

Leitsatz



Aktenzeichen: T 379/89 - 3.3.1

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 7. Dezember 1990

Beschwerdeführer: Union Carbide Corporation
Old Ridgebury Road
Danbury Connecticut 06817

Vertreter: Eggert, Hans-Günther, Dr.
Räderscheidtstraße 1
D-5000 Köln 41

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 029 des
Europäischen Patentamts vom 24. November 1988, mit
der die europäische Patentanmeldung Nr.85 115 924.4
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen
worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K.J.A. Jahn
Mitglieder: R. Spangenberg
J. Stephens-Ofner

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 24. November 1988, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 85 115 924.4 (eingereicht am 13. Dezember 1985 in englischer Sprache unter Beanspruchung der Priorität einer Voranmeldung in den USA vom 18. Dezember 1984 und als EP-A-0 187 308 mit 34 Patentansprüchen am 16. Juli 1986 veröffentlicht) zurückgewiesen worden ist.
- II. Der angefochtenen Entscheidung lagen die am 30. Januar 1988 eingegangenen 34 Patentansprüche zugrunde, die inhaltlich im wesentlichen den ursprünglich eingereichten und veröffentlichten entsprachen. Die Ansprüche 1 und 16-18 haben folgenden Wortlaut (NZ-MS bedeutet "non zeolithic molecular sieve"; CoAPSO bedeutet Cobaltaluminosilicophosphat, die übrigen Abkürzungen bezeichnen die statt Cobalt vorhandenen Elemente (EL); als Sammelbegriff wird "ELAPSO" verwendet; analog bedeutet "MeAPO" Metallaluminophosphat" etc., z. B. "SAPO" Silicoaluminophosphat):
- "1. The process for dewaxing a hydrocarbon feedstock comprising contacting the hydrocarbon feedstock at effective dewaxing conditions with a dewaxing catalyst characterized in that the catalyst comprises an effective amount of at least one NZ-MS with an adsorption of isobutane in its calcined form of at least 2 percent by weight at a pressure of 0.67 bar and a temperature of 20°C.
16. The process of Claim 1 or Claim 2 wherein said NZ-MS is selected from the group consisting of CoAPSOs, FeAPSOs, MgAPSOs, MnAPSOs, TiAPSOs, ZnAPSOs,

CoMgAPSOs, CoMnMgAPSOs, MeAPOs, TiAPOs, FeAPOs, ELAPOs, SAPOs and mixtures thereof.

17. The process of Claim 1 or Claim 2 wherein said NZ-MS is selected from the group consisting of CoAPSOs, FeAPSOs, MgAPSOs, MnAPSOs, ZnAPSOs, CoMgAPSOs, CoMnMgAPSOs and mixtures thereof.
18. The process of Claim 1 or Claim 2 wherein said NZ-MS is selected from the group consisting of ELAPSO-5, ELAPSO-11, ELAPSO-31, ELAPSO-40, ELAPSO-41 and mixtures thereof."

Die Zurückweisung war im wesentlichen damit begründet worden, daß die Ansprüche 16-18 gegen Art. 83 EPÜ verstoßen, weil sie von der Beschreibung, die nur Beispiele mit SAPO-Katalysatoren enthalte, nicht gestützt seien. Es möge zwar zutreffen, daß sich die nicht in Beispielen verwendeten Molekularsiebe zum Cracken oder Isomerisieren eignen; daraus sei aber nicht ihre Brauchbarkeit zur Wachsentfernung, ggf. unter hydrierenden Bedingungen, abzuleiten. Die Anmeldung enthalte keine Information darüber, welche NZ-MS außer den SAPOs sich für das beanspruchte Verfahren eignen. Es sei auch keine einfache Versuchsanordnung beschrieben, mit deren Hilfe der Fachmann aus der unübersehbaren Anzahl der beanspruchten NZ-MS die tatsächlich geeigneten hätte auswählen können.

- III. Die Beschwerde wurde am 25. Januar 1989 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr in englischer Sprache eingelegt. Am 7. März 1989 ist ein Antrag eingegangen, Deutsch als Verfahrenssprache zu verwenden und am 21. März 1989 wurde eine Beschwerdebegründung in deutscher Sprache eingereicht. Am 24. April teilte die Prüfungsabteilung der Beschwerdeführerin mit,

daß sie keinen Grund für eine Änderung der Verfahrenssprache sehe und deshalb der Auffassung sei, das Verfahren solle in englischer Sprache weitergeführt werden.

Am 9. Juni 1989 wurde der Beschwerdeführerin schließlich mitgeteilt, daß das "Schreiben vom 20. März 1989" (die Beschwerdebegründung) nicht in der vorgeschriebenen Sprache eingereicht worden sei. Am 9. Mai 1989 hat die Beschwerdeführerin zur Mitteilung vom 24. April 1989 in englischer Sprache Stellung genommen und Antrag auf rückwirkende Änderung der Verfahrenssprache gestellt. Am 29. Juni 1989 teilte die Geschäftsstelle der Beschwerdekammer der Beschwerdeführerin im Auftrag der Kammer mit, daß ihrem Antrag auf Änderung der Verfahrenssprache rückwirkend vom Tag des ersten Antrags (7. März 1989) stattgegeben wird.

IV. Mit der Beschwerdebegründung wurden neue Patentansprüche 1 bis 30 vorgelegt.

Die unabhängigen Patentansprüche 1 und 2 lauteten wie folgt:

1. The process of dewaxing a hydrocarbon feedstock comprising contacting the hydrocarbon feedstock at effective dewaxing conditions with a dewaxing catalyst characterized in that the catalyst comprises an effective amount of at least one NZ-MS selected from the group consisting of CoAPSOs, FeAPSOs, MgAPSOs, MnAPSOs, TiAPSOs, ZnAPSOs, CoMnAPSOs, CoMgAPSOs, CoMnMgAPSOs, MeAPOS, TiAPOS, FeAPOS, ELAPOS and mixtures thereof having an adsorption of isobutane in its calcined form of at least 2 percent by weight at a pressure of 0.67 bar and a temperature of 20°C.

2. The process for hydrodewaxing a hydrocarbon feedstock to reduce its pour point comprising contacting the hydrocarbon feedstock with a catalyst in the presence of hydrogen at effective hydrodewaxing conditions wherein the catalyst comprises at least one hydrogenation component characterized in that the catalyst further comprises at least one NZ-MS selected from the group consisting of CoAPSOs, FeAPSOs, MgAPSOs, MnAPSOs, TiAPSOs, ZnAPSOs, CoMnAPSOs, CoMgAPSOs, CoMnMgAPSOs, MeAPOs, TiAPOs, FeAPOs, ELAPOs and mixtures thereof having an adsorption of isobutane in its calcined form of at least 2 percent by weight at a pressure of 0.67 bar and a temperature of 20°C.

Zur Begründung der Beschwerde wurde vorgetragen, die Prüfungsabteilung habe nicht berücksichtigt, daß die zu verwendenden nicht-zeolithischen Molekularsiebe (NZ-MS) auch durch eine Mindest-Isobutanadsorption gekennzeichnet seien, die unter den angegebenen Bedingungen einfach zu messen sei. Zusätzlich seien die zu verwendenden NZ-MS nunmehr auf bestimmte Verbindungsklassen beschränkt worden, die entweder Stand der Technik oder in der Erfindungsbeschreibung näher definiert seien. Die Beschreibung enthalte somit ausreichende Informationen, um dem Fachmann die Synthese geeigneter NZ-MS und deren Verwendung zu ermöglichen. Die Patentansprüche seien auch durch die Beschreibung gestützt (Art. 84 EPÜ), da sich die zu verwendenden NZ-MS strukturell von den von diesen Ansprüchen nicht mehr umfaßten SAPOs, die in den weggefallenen Ausführungsbeispielen eingesetzt werden, nur wenig unterscheiden und mit diesen das wesentliche Kriterium der vorgegebenen minimalen Isobutanadsorption gemeinsam haben.

- V. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der am 21. März 1989 eingegangenen Patentansprüche und einer hieran noch anzupassenden Beschreibung zu erteilen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig, da sie gemäß dem in Punkt III zusammengefaßten Sachverhalt nicht nur frist- und formgerecht erhoben, sondern auch ordnungsgemäß begründet worden ist.
- 1.1 Die Prüfungsabteilung war nicht befugt, die Mitteilungen vom 24. April 1989 und 9. Juni 1989 zu erlassen. Da die Prüfungsabteilung der Beschwerde offensichtlich nicht abhelfen wollte und die in Art. 109 (2) EPÜ vorgesehene einmonatige Abhilfefrist verstrichen war, hätte sie in der Sache nicht mehr tätig werden dürfen, sondern die Beschwerde unverzüglich der Beschwerdekammer vorlegen müssen. Die genannten Mitteilungen sind daher unwirksam.
- 1.2 Die Beschwerdekammer hat vorab dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Änderung der Verfahrenssprache stattgegeben. Obwohl darin keine Gründe für die beantragte Änderung der Verfahrenssprache angegeben worden sind, sind diese evident, da der Vertreter der Anmelderin ein deutscher Patentanwalt ist und das nach der erfolgten Zurückweisung der Anmeldung eingeleitete Beschwerdeverfahren rechtlich schwieriger ist als das normale Erteilungsverfahren. Es ist selbstverständlich, daß der Antragsteller seine Mandantin im Beschwerdeverfahren besser in seiner Muttersprache vertreten kann. Ähnlich wie in dem der Entscheidung T 232/85 (ABl. EPA 1986, 19) zugrundeliegenden Fall entspricht es auch hier der Billigkeit, die beantragte Änderung rückwirkend zuzulassen. Auch im

vorliegenden Falle hätte die Prüfungsabteilung umgehend über den Antrag auf Änderung der Verfahrenssprache entscheiden müssen, jedenfalls aber noch vor dem Ende der am 4. April 1989 ablaufenden Frist zur Begründung der Beschwerde. Die Anmelderin konnte insbesondere im Hinblick auf die Entscheidung T 232/85 darauf vertrauen, daß ihr offensichtlich nicht mißbräuchlicher Antrag genehmigt würde.

2. Die geltenden Patentansprüche entsprechen dem Erfordernis des Art. 123 (2) EPÜ, da sie ihre Stütze in den ursprünglichen Ansprüchen 1, 2, 16 und 17 in Verbindung mit S. 8 und 26-29 der Beschreibung finden.
3. Mit der Streichung der SAPOs aus der Liste der zu verwendenden NZ-MS ist die im Prüfungsverfahren angesprochene Überschneidung mit der prioritätsgleichen Anmeldung 85 115 923.6 (EP-A-185 329) beseitigt worden.
4. Die angefochtene Entscheidung führt im Hinblick auf das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung (Art. 83 EPÜ) zunächst aus, daß die damals geltenden Ansprüche 16, 17 und 18 nicht gewährbar seien, weil sie durch die Beschreibung, die ausschließlich Ausführungsbeispiele mit SAPOs als Katalysatoren enthalte, nicht gestützt würden. Diese Ausführungen gelten also ersichtlich erst recht für die jetzt geltenden Ansprüche 1 und 2, die die Verwendung von SAPOs nicht mehr umfassen.
 - 4.1 Der Einwand der mangelnden Stützung durch die Beschreibung bezieht sich nicht auf das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung gemäß Art. 83 EPÜ, sondern auf ein Erfordernis der Patentansprüche gemäß Art. 84 EPÜ. Die Vorinstanz hat somit nicht klar zwischen diesen beiden Erfordernissen unterschieden, sondern diese in unzulässiger Weise miteinander kombiniert. Folglich ist dieser Einwand nicht

geeignet, einen Mangel an Offenbarung im Sinne von Art. 83 EPÜ darzutun.

- 4.2 Soweit in der angefochtenen Entscheidung ein Verstoß gegen Art. 83 EPÜ damit begründet werden soll, daß die Beschreibung kein Beispiel für die Verwendung anderer Molekularsiebe als der "SAPO"s enthält, hat die Vorinstanz damit offenbar zum Ausdruck bringen wollen, daß es, insofern als NZ-MS generell und nicht nur "SAPO"s beansprucht werden, an der detaillierten Beschreibung eines Wegs zur Ausführung der Erfindung, nämlich durch ein Beispiel, fehle, und daß die Anmeldung somit nicht der Vorschrift der Regel 27 (1) (f) entspreche, die Art. 83 EPÜ ausgestaltet. Dieser Mangel liegt jedoch nicht vor. Es ergibt sich schon aus dem Wortlaut der Regel 27 (1) (f), daß Beispiele nur erforderlich sind, "wo es angebracht ist"; d. h. eine rezeptartige Arbeitsvorschrift (Beispiele) ist stets dann entbehrlich, wenn die Beschreibung genügend Angaben darüber enthält, wie die Erfindung im einzelnen auszuführen ist, oder, anders ausgedrückt, wie der angestrebte Erfolg zuverlässig und wiederholbar erreicht werden kann. Für ein Verfahren, wie es hier beansprucht wird, bedeutet dies, daß Ausgangsstoffe und Verfahrensparameter sowie die notwendigen Hilfsmittel, z. B. hier die Molekularsiebe, dem Fachmann entweder bekannt sein oder ihm aufgrund von Angaben in der Beschreibung zur Verfügung stehen müssen.

Diese Voraussetzung ist hier erfüllt. Der allgemeine Beschreibungsteil enthält ausführliche Angaben darüber, welche Kohlenwasserstoff-Ausgangsmaterialien sich für das beanspruchte Verfahren eignen (S. 43, Z. 3 von unten bis S. 44, letzte Zeile), welcher Erfolg erzielt werden soll, nämlich die Umwandlung hochsiedender paraffinischer Wachse mit hohem Stockpunkt in niedriger siedende Kohlenwasser-

stoffe mit niedrigem Stockpunkt (S. 3, Zeile 3 von unten bis S. 4, Zeile 6) und welche Verfahrensbedingungen (Temperatur, Druck und Durchsatz, mögliche Gegenwart von Wasserstoff) eingehalten werden müssen (S. 44, letzte Zeile bis S. 45, Z. 2 von unten. Zudem ist klar erkennbar, daß die beanspruchte Erfindung ein wohlbekanntes chemisches Verfahren betrifft, dessen Parameter dem Fachmann geläufig sind (siehe Beschreibung, S. 1 und 2, Kapitel "Background of the Invention") und dessen Weiterentwicklung lediglich in der Verwendung modifizierter Katalysatoren besteht, die z. T. unter Bezugnahme auf Referenzdokumente auf nicht weniger als 30 Seiten beschrieben werden (siehe S. 5-35). Unter diesen Umständen ist für die Kammer nicht ersichtlich, warum die Beschreibung keinen Weg zur Ausführung der Erfindung im einzelnen angeben soll.

Zudem entsprechen den Anmeldungen in den USA, auf die in der Beschreibung auf S. 8 Bezug genommen wird, sämtlich vor dem Publikationstag der vorliegenden Anmeldung veröffentlichte und vor dem Anmeldetag dieser Anmeldung angemeldete europäische Patentanmeldungen. Die darin enthaltenen Informationen sind somit Bestandteil der Offenbarung in der vorliegenden Anmeldung. Außerdem gibt die funktionelle Angabe, daß die NZ-MS-Katalysatoren eine Isobutanadsorption von wenigstens 2 Gew.-% bei 0,67 bar (500 Torr) und 20°C aufweisen müssen, dem Fachmann eine einfache Methode an die Hand, mit der geeignete Katalysatoren zuverlässig und ohne großen Aufwand ermittelt werden können. Das Verfahren gemäß den geltenden Patentansprüchen 1 und 2 ist demnach auch so offenbart, daß es der Fachmann ausführen kann.

- 4.3 Soweit die angefochtene Entscheidung auf der Feststellung beruht, das Verfahren gemäß Anspruch 1 und 2 sei nicht im gesamten beanspruchten Umfang ausführbar, fehlt es an

einer Begründung im Sinne von Regel 68 (2) EPÜ; denn es ist nicht erkennbar, weshalb aus der unbestreitbaren Tatsache, daß gemäß den Ansprüchen 1 und 2 eine große Anzahl bestimmter NZ-MS verwendet werden können, zwangsläufig folgen soll, daß nicht alle diese Katalysatoren zum Entwachsen von Kohlenwasserstoffgemischen im Sinne der Anmeldung (siehe Beschreibung, S. 4, Z. 3-6) brauchbar sind.

Einer solchen Begründung hätte es hier jedoch umso mehr bedurft, als in der Anmeldung nicht von der Brauchbarkeit aller NZ-MS der beanspruchten Elementarzusammensetzung ausgegangen wird, sondern zusätzlich als besonderes Auswahlkriterium eine Mindestadsorption von 2 Gew.-% Isobutan bei 0,67 bar (500 Torr) und 20°C angegeben wird. Die angefochtene Entscheidung hätte in diesem Punkt nur dann als begründet im Sinne von Regel 68 (2) angesehen werden können, wenn gestützt auf ein Beweismittel, z. B. auch unbestrittenes oder nachgewiesenes allgemeines Fachwissen, dargelegt worden wäre, warum zumindest begründete Zweifel daran bestanden haben sollen, daß mit Hilfe aller in Anspruch 1 bzw. 2 genannter Katalysatoren das Entwachsen von Kohlenwasserstoffgemischen durchführbar ist.

5. Die angefochtene Entscheidung kann daher keinen Bestand haben; sie ist somit aufzuheben. Bei der gegebenen Sachlage hält es die Kammer nicht für erforderlich, von sich aus zu prüfen, ob die geltenden Patentansprüche aus anderen Gründen nicht die Erfordernisse des Art. 84 EPÜ, insbesondere dasjenige der Deutlichkeit im Hinblick auf die verwendeten, möglicherweise nicht allgemein gebräuchlichen Abkürzungen, erfüllen.

Es ist vielmehr geboten, die Sache an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage der am 21. März 1989 eingegangenen Patentansprüche 1 bis 30 an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:**Der Vorsitzende:**