

A		B		C	X
---	--	---	--	---	---

Aktenzeichen: T 0256/92 - 3.3.3
Anmeldenummer: 85 110 086.7
Veröffentlichungs-Nr.: 0 173 888
Klassifikation: C08K 5/09
Bezeichnung der Erfindung: Verfahren zur Herstellung von Polyurethan-
elastomeren und eine isocyanatreaktionsfähige
Mischung von Verbindungen für dieses
Verfahren

E N T S C H E I D U N G
vom 21. Juli 1993

Anmelder: -
Patentinhaber: MOBAY CORPORATION
Einsprechender: Imperial Chemical Industries PLC
THE DOW CHEMICAL COMPANY

Stichwort: -
EPÜ: Art. 54 (3)
Schlagwort: "Neuheit (ja) - Auswählerfindung - neue technische Lehre"

Leitsatz
Orientierungssatz



Aktenzeichen: T 0256/92 - 3.3.3

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3
vom 21. Juli 1993

Beschwerdeführer: Imperical Chemical Industries PLC
(Einsprechender) Imperical Chemical House, Millbank
GB - London SW1P 3JF (GB)

Vertreter: Baken, Philippus Johannes L.H.
Imperical Chemical Industries PLC
Legal Department: Patents
P.O. Box 6
Bessemer Road
Welwyn Garden City
GB - Herts. AL7 1HD (GB)

Beschwerdegegner: MOBAY CORPORATION
(Patentinhaber) Patent Department
Mobay Road
Pittsburgh
US - Pennsylvania 15205-9741 (US)

Vertreter: Weber, Gerhard, Dr.
c/o Bayer Aktiengesellschaft
Corporate Staff Division RP
Patent Department
D - 51368 Leverkusen, Bayerwerk (DE)

Weiterer Verfahrensbeteiligter: THE DOW CHEMICAL COMPANY
(Einsprechender 02) 2030 Abbott Road
Dow Center
US - Midland, Michigan 48640 (US)

Vertreter: Huber, Bernhard, Dipl.-Chem.
Patentanwälte
H. Weickmann, Dr. K. Fincke
F.A. Weickmann, B. Huber
Dr. H. Liska, Dr. J. Prechtel
Kopernikusstraße 9
Postfach 86 08 20
D - 81635 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts vom
11. Dezember 1991, zur Post gegeben am
4. Februar 1992 über die Aufrechterhaltung
des europäischen Patents Nr. 0 173 888 in
geändertem Umfang.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony
Mitglieder: C. Gérardin
M. Aúz Castro

Sachverhalt und Anträge

- I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 85 110 086.7, die am 12. August 1985 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der Voranmeldung vom 23. August 1984 in den Vereinigten Staaten angemeldet worden war, ist am 4. Oktober 1989 das europäische Patent Nr. 173 888 auf der Grundlage von 9 Ansprüchen erteilt worden.

Anspruch 1 lautete:

"A process for the production of optionally cellular, polyurethane elastomer moldings by processing as a one-shot system by the RIM-process at an isocyanate index of about 70 to 130 a reaction mixture comprising

- I) a polyisocyanate,
- II) an isocyanate-reactive polymer having a molecular weight of about 1800 to 12,000,
- III) about 5 to 50% by weight, based on the weight of component (II) of a chain extender comprising a sterically hindered aromatic diamine and
- IV) an internal mold release agent mixture characterized in that said component IV) comprises
 - a) about 0.5 to 10% by weight, based on the weight of components (II) and (III) of a zinc carboxylate containing 8 to 24 carbon atoms per carboxylate group and
 - b) a compatibilizer comprising an amine-terminated polyether in an amount sufficient to solubilize the zinc carboxylate so that when the internal mold release agent mixture is in admixture with components (II) and (III), the zinc carboxylate possesses improved resistance to precipitation, which amount of the compatibilizer is within the limits of from 0,5 to 30%, by weight, based on the weight of components (II) and (III) with the proviso that the simultaneous use of (i) a polyether polyol having a hydroxy equivalent weight of 1635 prepared by

propoxylation of glycerine and subsequent ethoxylation of the propoxylation product the amount of ethylene oxide being 18% by weight of the total weight of the polyol as component (II), of (ii) a diethyltoluenediamine as component (III) and of (iii) aminated polyoxypropylene glycol and/or a 5000 molecular weight polyoxypropylene-triol which has been aminated to an extent of about 80% as component (IVb) is excluded."

Anspruch 6 war ein weiterer unabhängiger Anspruch, der auf eine gegenüber Isocyanat reaktionsfähige Zusammensetzung gerichtet war, welche die Bestandteile II) bis IV) b) einschließlich des in Anspruch 1 angegebenen Disclaimers ("proviso"), enthalten und in einem RSG-Verfahren (RIM-process) verwendet werden sollte.

Die übrigen Ansprüche 2 bis 5 und 7 bis 9 waren unabhängige Ansprüche, die besondere Ausgestaltungen des Verfahrens nach Anspruch 1 bzw. bevorzugte Zusammensetzungen nach Anspruch 6 betrafen.

II. Gegen die Erteilung des europäischen Patents haben die Einsprechende 1 am 29. Juni 1990 und Einsprechende 2 am 2. Juli 1990 Einspruch eingelegt und Widerruf des Patents in vollem Umfang aufgrund zahlreicher Einwände unter Artikel 100 a) und 100 b) EPÜ, insbesondere wegen mangelnder Neuheit im Sinne von Artikel 54 (3) EPÜ für alle benannten Vertragsstaaten beantragt. Zur Stützung dieses Vorbringens wurde u. a. auf folgendes Dokument verwiesen:

(1) EP-A-119 471 (Veröffentlichungsdatum:
26. September 1984; benannte Vertragsstaaten: BE,
DE, FR, IT, NL und SE).

III. Durch Zwischenentscheidung in der mündlichen Verhandlung vom 11. Dezember 1991, mit schriftlicher Begründung zur

Post gegeben am 4. Februar 1992, hat die Einspruchsabteilung festgestellt, daß das Patent mit den in der mündlichen Verhandlung neu eingereichten Ansprüchen in geändertem Umfang aufrechterhalten werden könne, nachdem das gegenüber Isocyanat reaktionsfähige Polymer als Bestandteil II in den Ansprüchen 1 und 6 auf Polyhydroxy-Polymer eingeschränkt und das Wort "about" in den Ansprüchen 1, 3, 6 und 8 gestrichen worden sei. Hinsichtlich der Frage der Neuheit unter Artikel 54 (3) EPÜ wurde ausgeführt, die Einzelbestandteile II) bis IV) des Streitpatents stellten jeder eine Auswahl aus jeweiligen Listen der entsprechenden Komponenten in Dokument (1) dar, und eine Kombination dieser Bestandteile gemäß Streitpatent sei allgemein nicht vorbeschrieben. Lediglich seien in manchen Beispielen Kombinationen der Komponenten II) bis IV)b) im Sinne des Streitpatents offenbart; diese Ausführungsformen seien jedoch durch den Disclaimer in den unabhängigen Ansprüchen 1 und 6 ausgenommen.

- IV. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdeführerin (Einsprechende 1) am 26. März 1992 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und diese am 27. Mai 1992 begründet. Ihre Argumente, die sie in der mündlichen Verhandlung vom 21. Juli 1993 ergänzt hat, konzentrieren sich nur noch auf den Einwand mangelnder Neuheit unter Artikel 54 (3) EPÜ. Alle Merkmale des beanspruchten Verfahrens seien Dokument (1) zu entnehmen, insbesondere den Beispielen 47 bis 50, wo sie im Rahmen einer spezifischen Zusammensetzung beschrieben seien. Der Disclaimer in den Ansprüchen 1 und 6 könne die Neuheit nicht herstellen, da der Gegenstand des Streitpatents und der Entgegenhaltung im wesentlichen der gleiche sei.

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern, insbesondere im Hinblick auf die Entscheidungen T 81/85,

T 12/90 und T 198/84, könne der Inhalt einer älteren europäischen Patentanmeldung nur im Falle gezielter Auswahl patentiert werden; diese Voraussetzungen seien im vorliegenden Fall nicht erfüllt.

Hilfsweise sollten der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vorgelegt werden (Art. 22 (1) a) EPÜ):

"1. Can novelty be acknowledged for a claimed invention which overlaps with a general disclosure in the state of the art, whether in relation to Article 54(2) or Article 54(3) in the following circumstances:

- (1) the disclosure in the state of the art document taken as a whole is broader than the invention for which protection is sought,
- (2) in view of the technical teaching of the disclosure in the state of the art taken as a whole, the disclosed underlying gist of the technical teaching in the state of the art document and in relation to the said invention is the same,
- (3) the state of the art document discloses an example having in combination all of the features of the invention for which protection is sought, but
- (4) the said example is excised from the claim by means of a disclaimer.

2. If circumstances can be imagined in which the answer to question 1 might be yes, is the answer necessarily no in circumstances where matter which is directly and unambiguously derivable from the disclaimed example remains within the claim for the invention for which protection is sought, notwithstanding the disclaimer."

V. Demgegenüber wies die Beschwerdegegnerin (Patent-inhaberin) zunächst auf die Ausführungen der Prüfungs- und der Einspruchsabteilung hin, die beide die Neuheit unter Artikel 54 (3) EPÜ anerkannt hätten. Der Disclaimer umfasse nicht nur den Gegenstand einzelner Beispiele, sondern erstrecke sich auf die in der Beschreibung des Streitpatents genannten alternativen Ausführungsformen. Die meisten Beispiele der Entgeghaltung fielen nicht unter die geltenden Patentansprüche; mit Ausnahme der per Disclaimer ausgeschlossenen Varianten fielen auch keine Kombinationen verschiedener Ausgangsmaterialien unter diese Ansprüche.

Um sich gegenüber der Lehre des Dokuments (1) noch deutlicher abzugrenzen, reichte die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung einen geänderten Anspruchssatz als Hilfsantrag ein, wonach das Hydroxyl-Äquivalentgewicht des Polyetherpolyols (Bestandteil (i) im Disclaimer der Ansprüche 1 und 6) zwischen 500 und 5000 liegen sollte.

VI. Die Einsprechende 2, die sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert hat, wurde als Verfahrensbeteiligte ordnungsgemäß zu der mündlichen Verhandlung geladen; am 19. Juli 1993 teilte sie der Kammer jedoch mit, sie werde an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf der Patentansprüche 1 und 6 des europäischen Patents Nr. 173 888, hilfsweise der Großen Beschwerdekammer die mit der Beschwerdebegründung formulierten Fragen vorzulegen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise die Beschwerde mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß der Aufrechterhaltung des Patents die in der mündlichen Verhandlung überreichten Ansprüche 1

und 6, im übrigen die Ansprüche wie erteilt und eine noch anzupassende Beschreibung zugrunde gelegt werden.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist zulässig.
2. Der Wortlaut der Ansprüche ist in formeller Hinsicht nicht zu beanstanden (Art. 123 EPÜ).

Gegenüber der erteilten Fassung unterscheidet sich der Anspruchssatz gemäß Hauptantrag durch eine in den Erstunterlagen auf Seite 12, Zeilen 4/5, als bevorzugt hervorgehobene eingeschränkte Definition in den Ansprüchen 1 und 6 des gegenüber Isocyanat reaktionsfähigen Polymers (Bestandteil II)), das nur noch ein Hydroxylgruppen aufweisendes Polymer sein kann, und durch das Streichen des Wortes "about" vor den Bereichen in den Ansprüchen 1, 3, 6 und 8. Durch diese Änderungen wird der Schutzbereich nicht erweitert. Die übrigen Änderungen sind lediglich Berichtigungen von offensichtlichen Schreibfehlern, die in der von der Prüfungsabteilung erteilten Fassung nicht vorhanden und erst in der gedruckten Fassung der Patentschrift erschienen waren.

3. Dokument (1) beschreibt eine innere Entformungsmittel-Mischung, die bei der Herstellung von Polyurethan-Elastomer-Formteilen aus einem Polyisocyanat und einer aktive Wasserstoffatome enthaltenden Verbindung verwendet werden kann. Diese Mischung enthält (A) mindestens ein Metallsalz einer organischen Verbindung mit mindestens einer Carboxylgruppe und/oder einer Phosphor enthaltenden Säuregruppe und/oder einer Bor enthaltenden Säuregruppe, wobei das Metall aus den Gruppen I oder II des Periodensystems, Al, Cr, Mo, Fe, Co, Ni, Sn, Pb, Sb und

Bi gewählt wird; (B) mindestens eine primäre und/oder sekundäre Amingruppen enthaltende Verbindung, die gegebenenfalls noch Hydroxyl- und/oder Thiolgruppen enthält; und gegebenenfalls (C) mindestens eine organische Verbindung mit einer Carboxylgruppe, einer Phosphor enthaltenden Säuregruppe oder einer Bor enthaltenden Säuregruppe, wobei mindestens eine der Bestandteile (A), (B) und (C), wenn anwesend, mindestens eine lipophile Gruppe enthält (Anspruch 1). Das Gewichtsverhältnis (A) : (B) liegt zwischen 0,001 : 1 und 0,15 : 1; das Gewichtsverhältnis (C) : (B) ist vorzugsweise höchstens 0,05 : 1 (Seite 19, Zeile 30 bis Seite 20, Zeile 13).

Schon aus dieser allgemeinen Definition der bekannten Zusammensetzungen geht hervor, daß die Verbindung (C) dem Streitpatent fremd ist und im allgemeinen Fall, d. h. wenn die Menge der Verbindung (C) nicht gleich null ist, die Definitionen der Zusammensetzungen nach Dokument (1) und nach dem Streitpatent nicht deckungsgleich sind. Im folgenden befaßt sich die Entscheidung nur mit dem Fall, bei dem die Verbindung (C) nicht eingesetzt wird.

4. Ein Vergleich der Definition der einzelnen Verbindungen im Streitpatent und in der Entgegnung zeigt, daß es sich hier im wesentlichen um eine Auswahl handelt.

4.1 Dies zeigt schon die breite Definition des Metallsalzes (A) in Dokument (1), dessen Metall aus etwa zwanzig Elementen des Periodensystems und dessen Säuregruppen aus drei unterschiedlichen Radikalen gewählt werden können (Seite 8, Zeile 6 bis Seite 12, Zeile 8). Was den organischen Rest der Verbindung (A) betrifft, wird neben sogenannten fetten Radikalen als Endgruppen oder Seitenketten auch Hauptketten mit Siloxaneinheiten der Vorzug gegeben (Seite 10, Zeilen 12 bis 18). Im Gegensatz dazu gehört der Bestandteil IV)a) im Streitpatent, der

das Gegenstück zu der Verbindung (A) in der Entgegenhaltung darstellt, einer spezifischen Kategorie von Verbindungen, nämlich den Zinkcarboxylaten mit 8 bis 24 Kohlenstoffatomen, an. Somit entspricht die Definition der Verbindung IV)a) im Streitpatent einer Auswahl gegenüber der breiteren Definition des Metallsalzes (A) in Dokument (1).

- 4.2 Aus der Beschreibung der Entgegenhaltung geht hervor, daß die Definition der Verbindung (B) eigentlich sowohl für die aktive Wasserstoffatome enthaltende Verbindung (Verbindung II) im Streitpatent) als auch für das Entformungsmittel (Verbindung IV)b) im Streitpatent) zutreffen kann (Seite 12, Zeile 9 bis Seite 19, Zeile 21).

Was die aktive Wasserstoffatome enthaltende Verbindung anbelangt, handelt es sich allgemein um eine Verbindung mit Hydroxyl-, Thiol-, primären Amino- oder sekundären Aminogruppen und einem relativ hohen Äquivalentgewicht (Seite 12, Zeilen 21 bis 29; Seite 16, Zeilen 11 bis 15). Nur in den ersten zwei Fällen ist also diese Verbindung vom Entformungsmittel, das zwangsläufig Aminogruppen aufweist, zu unterscheiden. Wenngleich die anvisierten Hydroxylgruppen enthaltenden Verbindungen herkömmlichen Polyolen entsprechen (Seite 13, Zeilen 8 bis 16), indem sie als Polyätherpolyole und Polyesterpolyole mit 2 bis 8 Hydroxylgruppen und einem Äquivalentgewicht von 500 bis 5000 definiert sind, stellt die Verwendung solcher Verbindungen im Streitpatent eine Auswahl gegenüber der breiteren Definition der aktiven Wasserstoffatome enthaltenden Verbindungen (B) in der Entgegenhaltung dar.

Als besonders bevorzugtes Entformungsmittel (B) gibt das Dokument (1) ein Gemisch aus einem aminierten Polyoxypropylenglykol und Diethyltoluoldiamin an (Seite 19,

Zeilen 15 bis 21), was den Verbindungen III) und IV)b) im Streitpatent entspricht.

- 4.3 Aus der Gegenüberstellung der Zusammensetzungen gemäß Dokument (1) und Streitpatent geht hervor, daß die im Streitpatent eng definierten Verbindungen II) und IV)a) zwar ebenso in der Entgegenhaltung vorgesehen sind, aber im Gegensatz zu den breit definierten Verbindungen (A) und (B) in der Entgegenhaltung stehen.

In der Entscheidung T 12/81 "Diastereoisomere" AB1. EPA 1982, 296, wo es um die Neuheit eines Endprodukts ging, vertrat die Kammer die folgende Auffassung: "Sind ... zur Herstellung der Endprodukte zweierlei Klassen von Ausgangsstoffen notwendig und sind hierfür Beispiele für Einzelindividuen, jeweils in einer Auflistung gewissen Umfangs zusammengestellt, so kann gleichwohl ein Stoff, der durch Umsetzung eines speziellen Paares aus beiden Listen zustande kommt, als Auswahl im patentrechtlichen Sinne und damit als neu angesehen werden" (Entscheidungsgründe, Punkt 13); ferner: "Das neue Element, ohne das eine neue Stoffauswahl patentrechtlich nicht denkbar ist, kommt nicht etwa durch den fehlenden Hinweis auf das Endprodukt, sondern dadurch herein, daß die aus dem umfänglichen Bereich des Möglichen konkret ausgewählte Kombination der Öffentlichkeit nicht bekannt geworden ist" (Entscheidungsgründe, Punkt 14.2).

Aus den gleichen Gründen ist der Gegenstand des Streitpatents als Auswahl anzusehen, da einerseits eine Zusammensetzung mit einem Endprodukt vergleichbar ist und andererseits die Verbindungen II) und IV)a) des Streitpatents nur zwei Auflistungen größeren Umfangs in den Entgegenhaltungen zu entnehmen sind.

- 4.4 Als weiteres Merkmal ist die lipophile Gruppe zu berücksichtigen, die gemäß Dokument (1) in der Verbindung

(A), (B) oder (C), wenn vorhanden, enthalten sein kann. Darunter ist eine Gruppe R-CH₃ zu verstehen, worin R ein gesättigtes oder ungesättigtes aliphatisches Radikal mit mindestens 6 Kohlenstoffatomen bedeutet (Seite 7, Zeile 29 bis Seite 8, Zeile 2). Abgesehen davon, daß die entsprechende Gruppe gemäß Streitpatent nur in der Verbindung IV)a), d. h. im Zinkcarboxylat, zu finden ist, das der Verbindung (A) in der Entgegenhaltung entspricht, würde ein Radikal mit nur 6 Kohlenstoffatomen, d. h. eine lipophile Gruppe mit insgesamt 7 Kohlenstoffatomen, nicht unter Anspruch 1 des Streitpatents fallen, wonach das Zinkcarboxylat 8 bis 24 Kohlenstoffatome enthalten soll.

- 4.5 Aus den dargestellten Gründen, nämlich der Auswahl der Verbindungen II) und IV)a) sowie der spezifischen Definition des Fettradikals im Streitpatent, ergibt sich, daß die allgemeine Lehre der Entgegenhaltung für den Gegenstand der Ansprüche 1 und 6 nicht neuheitsschädlich ist.
5. Die spezifischen Zusammensetzungen gemäß den Beispielen 47 bis 50 in Dokument (1), auf die die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung und in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat, sind ebensowenig neuheitsschädlich.

Die B-Komponente der Zusammensetzung nach dem Beispiel 47, die mit dem Polyisocyanat als der A-Komponente zur Reaktion gebracht wird, besteht aus folgenden Verbindungen:

- Polyol B, das ein Hydroxyl-Äquivalentgewicht von 1635 aufweist und durch Propoxylierung von Glycerin und nachfolgende Ethoxylierung des Propoxylierungsprodukts hergestellt worden ist, wobei die Menge

Ethylenoxid 18 Gew.-% des Gesamtgewichts des Polyols ausmacht (Seite 26, Zeilen 24 bis 29): 93 Gewichtsteile;

- Diamin A, d. h. Diethyltoluoldiamin (Seite 27, Zeilen 29 bis 32): 18 Gewichtsteile;
- Zinkstearat: 2,5 Gewichtsteile;
- Polyetheramin A, d. h. einem unter dem Warenzeichen JEFFAMINE D-400 verkauften aminierten Polyoxypropylenglykol (Seite 27, Zeilen 3 bis 13): 7 Gewichtsteile.

Es steht also fest, daß hier eine Zusammensetzung mit den Verbindungen II) bis IV)b) im Sinne des Streitpatents offenbart wird. Das gleiche gilt für die B-Komponente in den Beispielen 48 bis 50, da dort nur die Verbindung IV)a) quantitativ und/oder qualitativ geändert ist:

- Beispiel 48: Zinklaurat: 2,5 Gewichtsteile;
- Beispiel 49: Zinkstearat: 0,5 Gewichtsteile;
- Beispiel 50: Zinkstearat: 6 Gewichtsteile.

Diesen vier Beispielen ist insgesamt zu entnehmen, daß die entsprechenden Polyurethan-Formteile gute Trenneigenschaften in RSG-Verfahren aufweisen; in dieser Hinsicht sind sie also nicht von den ähnlichen Zusammensetzungen in den übrigen Beispielen der Entgegenhaltung zu unterscheiden, wo ebenso auf gute Trenneigenschaften abgezielt wird. Darin erschöpft sich auch die Lehre dieser Druckschrift.

Im Gegensatz dazu geht es im Streitpatent nicht um die Bereitstellung weiterer Zusammensetzungen mit vergleich-

baren oder sogar verbesserten Trenneigenschaften. Wie die Beschwerdegegnerin vorgetragen hat, steht vielmehr im Vordergrund des Streitpatents das Problem der Verträglichkeit von Zinstearat (Verbindung IV)a)) mit dem Polyol (Verbindung II)), insbesondere in Anwesenheit eines sterisch gehinderten aromatischen Diamins als Kettenverlängerungsmittel (Verbindung III)); nur bei Verwendung von bestimmten Mengen eines Aminogruppen aufweisenden Polyethers als Verträglichmacher (Verbindung IV) b)) kann diese Schwierigkeit überwunden werden (vgl. Streitpatent, Seite 3, Zeilen 27 bis 39). Wenngleich die spezifischen Zusammensetzungen nach den Beispielen 47 bis 50 des Dokuments (1) als verträglich bezeichnet werden können, bleibt diese Tatsache unerheblich, da die Problematik der Verträglichkeit des inneren Entformungsmittels mit den anderen Bestandteilen der Zusammensetzung in der Entgegenhaltung nicht angesprochen wird. Aus diesem Grund ist die Beschwerdegegnerin berechtigt, durch Ausklammerung des spezifischen Gegenstands dieser Beispiele, d. h. durch Aufnahme eines entsprechenden Disclaimers in die Ansprüche 1 und 6, die Neuheit des Verfahrens bzw. der Zusammensetzung herzustellen.

6. Diese Sicht steht im Einklang mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, insbesondere mit den Entscheidungen, worauf sich die Beschwerdeführerin bezogen hat.

So hat die Kammer in der im EPA ABl. 1985, 209 veröffentlichten Entscheidung T 198/84 "Thiochlorformiate/HOECHST" die Auffassung vertreten, es sei bei der Neuheitsprüfung von Auswählerfindungen darauf abzustellen, ob der Stand der Technik geeignet sei, dem Fachmann den Erfindungsgegenstand seinem Inhalt nach in Form einer technischen Lehre kundzutun (Entscheidungsgründe, Punkt 4, Absatz 2). Eine Abgrenzung lediglich nach dem Wortlaut der Erfindungsdefinition, nicht aber dem Inhalt nach bestehe dann, wenn die Auswahl

willkürlich sei, d. h. wenn der Auswahlbereich nur über die gleichen Eigenschaften und Fähigkeiten verfüge wie der Gesamtbereich, so daß der ausgewählte nur ein willkürlicher Ausschnitt aus dem Vorbekanntem sei (Entscheidungsgründe, Punkt 7). Ist die Auswahl dagegen gezielt, d. h. entspricht der gewählte Ausschnitt aus dem Vorbekanntem einer technischen Andersartigkeit, so liegt eine neue technische Lehre vor, wodurch die Neuheit anerkannt werden kann. Dies wurde in der unveröffentlichten Entscheidung T 12/90 vom 12. August 1990 bestätigt. Nach Punkt 2.6 der Entscheidungsgründe setzt eine Neuheit begründende Auswahl aus einem bekannten Kollektiv voraus, "daß sie dem Bekannten ein neues Element hinzufügt und somit eine andere Lehre zum technischen Handeln beinhaltet." Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall erfüllt, da die Lehre des Streitpatents auf die Verträglichkeit des inneren Entformungsmittels mit den anderen Komponenten einer Formgebungszusammensetzung gerichtet ist, und die der Entgegenhaltung auf Zusammensetzungen mit guten Trenneigenschaften.

Auch der von der Beschwerdeführerin genannten Entscheidung T 81/85 vom 17. März 1989 (unveröffentlicht) kann die Kammer jedenfalls insoweit zustimmen, als daraus hervorgeht, daß durch die Aufnahme eines geeigneten Disclaimers die Neuheit im Sinne von Artikel 54 (3) EPÜ hergestellt werden kann. Im vorliegenden Fall kommt den Beispielen 47 bis 50 von Dokument (1) nur der Charakter einer zufälligen Vorwegnahme eines kleinen Teils des Streitpatentgegenstandes zu; daher genügt es hier, die individualisierten Ausführungsformen in der älteren Anmeldung vom Schutzbereich der unabhängigen Ansprüche in der jüngeren Anmeldung auszuklammern. Der Disclaimer in den Ansprüchen 1 und 6 des Streitpatents, der die spezifische Kombination eines besonderen Polyols, eines Diethyltoluoldiamins und eines aminierten Polyoxy-

propylenglycols gemäß den Beispielen 47 bis 50 der Entgegenhaltung vom Schutzbereich ausschließt, dient diesem Zweck und steht somit in vollem Einklang mit der geltenden Rechtsprechung.

7. Zusammenfassend ist eindeutig festzustellen, daß die Neuheitskriterien für Auswählerfindungen nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern im vorliegenden Fall erfüllt sind. Infolgedessen gibt es keinen Grund, die oben im Punkt IV formulierten Fragen der Großen Beschwerdekammern vorzulegen.
8. Da dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin stattgegeben wird, erübrigt es sich, ihren Hilfsantrag zu berücksichtigen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

E. Görgmaier

F. Antony