

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 11. Januar 2005

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0496/02 - 3.3.3

**Anmeldenummer:** 97921690.0

**Veröffentlichungsnummer:** 0897405

**IPC:** C08G 18/62

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Aus mindestens 3 Komponenten bestehendes Beschichtungsmittel

**Patentinhaber:**

BASF Coatings Aktiengesellschaft

**Einsprechender:**

PPG Industries, Inc.

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56, 84, 100b), 114(1), 114(2)  
EPÜ R. 55c)

**Schlagwort:**

"Klarheit der Ansprüche nach Änderung (bejaht)"  
"Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung (bejaht)"  
"Neuer Einspruchsgrund nach Änderung (nicht berücksichtigt)"  
"Erfinderische Tätigkeit - Aufgabe und Lösung (bejaht)"  
"Erfinderische Tätigkeit - Vergleichsversuche"

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0010/91, T 0181/82, T 0002/83, T 0122/84, T 0156/84,  
T 0035/85, T 0197/86, T 0040/89, T 0686/91, T 0325/93,  
T 0986/93

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0496/02 - 3.3.3

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3  
vom 11. Januar 2005

**Beschwerdeführerin:** BASF Coatings Aktiengesellschaft  
(Patentinhaberin) Glasuritstraße 1  
D-48165 Münster (DE)

**Vertreter:** Fitzner, Uwe, Dr.  
Dres. Fitzner & Münch  
Rechts- und Patentanwälte  
Lintorfer Straße 10  
D-40878 Ratingen (DE)

**Beschwerdegegnerin:** PPG Industries, Inc.  
(Einsprechende) One PPG Place  
Pittsburgh, Pa 15272 (US)

**Vertreter:** Sternagel, Fleischer, Godemeyer & Partner  
Patentanwälte  
Braunsberger Feld 29  
D-51429 Bergisch Gladbach (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts vom 17. Januar 2002,  
deren Begründung am 18. März 2002 zur Post  
gegeben wurde, und mit der das europäische  
Patent Nr. 0897405 aufgrund des Artikels  
102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** R. Young  
**Mitglieder:** A. Däweritz  
E. Dufrasne

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 897 405 mit dem Titel "Aus mindestens 3 Komponenten bestehendes Beschichtungsmittel" auf die am 22. April 1997 unter Beanspruchung der Priorität einer deutschen Voranmeldung (19618446) vom 8. Mai 1996 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 97 921 690.0, die auf die internationale Patentanmeldung Nr. PCT/EP97/02024 (am 13. November 1997 als WO-A-97/42247 veröffentlicht) zurückging, erfolgte am 26. Januar 2000 (Patentblatt 2000/04).

Die erteilte Fassung des Patents enthielt 11 Ansprüche, deren Ansprüche 1, 10 und 11 folgenden Wortlaut hatten:

"1. Aus mindestens drei Komponenten bestehendes Beschichtungsmittel, enthaltend

1.) die Komponente (I), die als Bindemittel (A)

(A1) mindestens ein in einem oder mehreren organischen, gegebenenfalls wasserverdünnbaren Lösemitteln gelöstes oder dispergiertes, Hydroxylgruppen und Säuregruppen, die in die entsprechenden Säureaniongruppen überführbar sind, enthaltenden Acrylatcopolymerisat (A1) und/oder (A2) mindestens ein in einem oder mehreren organischen, gegebenenfalls wasserverdünnbaren Lösemitteln gelöstes oder dispergiertes, Hydroxylgruppen und Säuregruppen, die in die entsprechenden Säureaniongruppen überführbar sind, enthaltenden Polyesterharz (A2) und/oder

(A3) mindestens ein in einem oder mehreren organischen, gegebenenfalls wasserverdünnbaren Lösemitteln gelöstes oder dispergiertes, Hydroxylgruppen und Säuregruppen, die in die entsprechenden Säureaniongruppen überführbar sind, enthaltenden Polyurethanharz (A3) und/oder (A4) gegebenenfalls mindestens ein weiteres Bindemittel

enthält,

2.) die Komponente (II) als Vernetzungsmittel (F) mindestens ein in einem oder mehreren organischen Lösemitteln gelöstes oder dispergiertes Di- und/oder Polyisocyanat (F1) und/oder gegebenenfalls mindestens ein weiteres Vernetzungsmittel, bestehend aus mindestens einer Epoxidverbindung (F2) mit mindestens zwei Epoxidgruppen pro Molekül und/oder gegebenenfalls mindestens einem Aminoplastharz (F3), enthält und

3.) die Komponente (III) mindestens eine wäßrige Dispersion eines hydrophilierten Polymerharzes HP, sowie gegebenenfalls die Komponenten (A1) und/oder (A2) und/oder (A3) und/oder (A4) in wäßriger Dispersion enthält,

dadurch gekennzeichnet, daß die wäßrige Dispersion des hydrophilierten Polymerharzes HP hergestellt wird, indem in entionisiertem Wasser eine Präemulsion enthaltend Mikroteilchen, bestehend aus einem hydrophoben Polymerharz HP' und den monomeren Bestandteilen

(aa1) einen [sic] von (aa2), (aa3) und (aa4) verschiedenen und mit (aa2), (aa3) und (aa4) copolymerisierbaren, im wesentlichen carboxylgruppenfreien (Meth)acrylsäureester oder einem Gemisch aus solchen Monomeren,  
(aa2) ein mit (aa1), (aa3) und (aa4) copolymerisierbares, ethylenisch ungesättigtes Monomer [sic], das mindestens eine Hydroxylgruppe pro Molekül trägt und im wesentlichen carboxylgruppenfrei ist,  
(aa3) gegebenenfalls ein mit (aa1), (aa2) und (aa4) copolymerisierbares, von (aa1), (aa2) und (aa4) verschiedenes, im wesentlichen carboxylgruppenfreies, ethylenisch ungesättigtes Monomer [sic] oder einem Gemisch aus solchen Monomeren, sowie  
(aa4) ein mindestens eine Carboxylgruppe pro Molekül tragendes, mit (aa1), (aa2) und (aa3) copolymerisierbares, ethylenisch ungesättigtes Monomer oder ein Gemisch aus solchen Monomeren [sic]

durch hohe Scherbelastung der wäßrigen Dispersion des hydrophoben Polymerharzes HP' und der wäßrigen Emulsion der monomeren Bestandteile hergestellt wird und anschließend die polymerisierbaren Bestandteile der Präemulsion PE polymerisiert werden.

10. Verwendung der Beschichtungsmittel nach den Ansprüchen 1 bis 9 für die Lackierung von Automobilkarossen und/oder Kunststoffteile [sic].
11. Verwendung der Beschichtungsmittel nach den Ansprüchen 1 bis 9 für die Autoreparaturlackierung."

Die restlichen abhängigen Ansprüche 2 bis 9 betrafen Ausgestaltungen des obigen Beschichtungsmittels.

II. Gegen das Streitpatent wurde mit zwei Schriftsätzen, beide am 26. Oktober 2000 eingegangen, unter Hinweis auf die Artikel 100 a), 52 (1), 54 und 56 EPÜ Einspruch erhoben. Im ersten Schriftsatz wurden die Einwände fehlender Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit auf der Basis dreier Druckschriften, einschließlich

D2: US-A-5 071 904 und

D3: DE-A-4 421 823

erhoben. Im zweiten Schriftsatz wurde der Einwand offenkundiger Vorbenutzung geltend gemacht, zu dessen Unterstützung als Anlage eine Reihe von Schriftstücken der PPG Industries, Inc. eingereicht wurde. Diese Schriftstücke, die handschriftlich mit "Annex 1" bis "Annex 4" gezeichnet wurden, wurden in der angefochtenen Entscheidung als firmenintern bezeichnet. Dieser Charakterisierung ist im weiteren Verfahren nicht widersprochen worden. Annex 1 enthielt eine maschinenschriftliche Tabelle über die Herstellungsmengen dreier durch Code-Nummern bezeichneter Produkte für drei Kunden in den Jahren 1994 bzw. 1995. Die anderen Annexe 2, 3 und 4 waren jeweils als "PRODUCT LOG SHEET" bezeichnete, laut Aufdruck von "PPG LAW PATENT" bzw. "PPG INDUSTRIES" per Fax übermittelte Kopien, wobei die Annexe 2 und 3 jeweils aus den Blättern 1/3 bis 3/3 und Annex 4 aus den Blättern 2/1 und 2/2 bestanden. Im Begleitschreiben wurden die Bedeutungen einer Reihe von in den Annexen benutzten Code-Nummern verschiedener eingesetzter

Substanzen erklärt, zu deren Bestätigung ein Zeuge benannt wurde. Ein weiterer Zeuge wurde für die Belegung der Umstände des Verkaufes der Produkte angeboten.

In einer mündlichen Verhandlung am 17. Januar 2002 vor der Einspruchsabteilung legte die Patentinhaberin einen neuen Anspruch 1 vor, in dessen Merkmal 2.) (Komponente (II)) die Anwesenheit nicht-blockierten (unblockierten) Di- und/oder Polyisocyanats als Vernetzerkomponente (F1) verlangt wurde. Außerdem war in den Komponenten (I) und (II) nach "enthaltenden Polyurethanharz (A3)" bzw. nach "Polyisocyanat (F1)" jeweils die Formulierung "und/oder" in "und" geändert worden.

Daraufhin wurde in dieser Verhandlung seitens der Einsprechenden als weiterer Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPÜ mangelnde Ausführbarkeit geltend gemacht, da der Anspruch nicht ausführbare Varianten umfasse, denn es sei laut Patentinhaberin eine bestimmte Mischreihenfolge zu beachten.

Im Protokoll der mündlichen Verhandlung wurde der Einwand als *prima facie* nicht relevant bezeichnet, da das Streitpatent Beispiele aufweise, die die Ausführbarkeit bewiesen. Zudem sei der neue Einspruchsgrund verspätet eingereicht worden, denn, sofern durch den geänderten Anspruch 1 nichtausführbare Varianten mitumfaßt seien, habe dies auch schon zu einem früheren Zeitpunkt gegolten (Protokoll vom 17. Januar 2002: Punkte 2 bis 5).

III. In der am Ende der mündlichen Verhandlung verkündeten Entscheidung, deren Begründung am 18. März 2002 zur Post gegeben wurde, wurde der neue Einspruchsgrund unter

Artikel 100 b) EPÜ als verspätet vorgebracht und gegenstandslos bezeichnet und seine Zulassung daher abgelehnt. Die geänderte Fassung des Anspruchs 1 (Abschnitt II, oben) beinhalte lediglich eine Präzisierung der Komponente (II) dahingehend, daß unblockierte Polyisocyanate mit der Änderung als zwingende Komponente definiert worden seien. Da unblockierte Polyisocyanate zu jedem Zeitpunkt im Streitpatent bevorzugt gewesen seien, erscheine es nicht glaubhaft, daß die behauptete fehlende Ausführbarkeit mit der Präzisierung zusammenhänge (angefochtene Entscheidung: Punkt II.3).

Der Einwand fehlender Neuheit wegen offenkundiger Vorbenutzung wurde unter Hinweis auf nicht nachgewiesene rechtzeitige Offenkundigkeit und wegen von der Einsprechenden eingeräumter fehlender Identität der Produkte mit dem Patentgegenstand als nicht genügend substantiiert und folglich als nicht relevant erachtet.

Wegen der zwingenden Anwesenheit eines unblockierten Polyisocyanats gemäß dem geänderten Anspruch 1 (Abschnitt II, oben) wurde die Neuheit auch gegenüber den zitierten Druckschriften anerkannt.

Als nächstliegender Stand der Technik wurde Druckschrift D2 angesehen, deren Beschichtungsmittel sich vom beanspruchten allein durch die Verwendung blockierter Polyisocyanate anstelle unblockierter unterscheidet. Daß D2 in erster Linie auf Erstlackierung, nicht aber auf Reparaturlackierung abziele, erscheine für die Auswahl des nächstliegenden Standes der Technik von sekundärer Bedeutung, da jeweils der gleiche Fachmann angesprochen werde.



Sowohl in D2 als auch im Streitpatent habe sich die Aufgabe gestellt, festkörperreiche Beschichtungen für den Automobilbereich bereitzustellen, die sowohl arm an organischen Lösungsmitteln als auch arm an anderen Lösungsmitteln wie Wasser seien. Die Einsprechende habe unwidersprochen festgestellt, daß das einzige wesentliche Merkmal, das die Erstlackierung von der Reparaturlackierung unterscheide, die höhere Einbrenntemperatur bei der Aushärtung in der Erstlackierung darstelle.

Daher sollten gegenüber D2 Beschichtungssysteme vor allem für die Automobilreparaturlackierung bereitgestellt werden. Insbesondere sollte ein System, das bereits Bindemittel und Vernetzer enthält, dabei unter Erhalt der bekannten hervorragenden Eigenschaften so abgewandelt werden, daß es ein besseres Trocknungsverhalten aufweist.

Jedoch sei das im Streitpatent angegebene verbesserte Trocknungsverhalten in Beispiel 8 gegenüber Vergleichsbeispiel 9, das wegen Fehlens der Mikroteilchen enthaltenden Komponente (III) ohnehin nicht dem nächstliegenden Stand der Technik entspreche, auch wegen unterschiedlicher Festkörpergehalte in keiner Weise überraschend. Eine feinere Dispersion ermögliche einen höheren Festkörpergehalt und damit einen geringeren Anteil an flüchtigem Lösungsmittel und bedinge dadurch kürzere Trocknungszeiten.

Folglich habe die objektive Aufgabe gegenüber D2 nicht in einer Verbesserung des Trocknungsverhaltens, sondern darin bestanden, die dortigen Beschichtungssysteme so

abzuwandeln, daß sie für die Autoreparaturlackierung geeignet seien.

Da der Fachmann wisse, daß in der Autoreparaturlackierung anstelle blockierter Isocyanate unblockierte verwendet würden, habe es nahegelegen, die ersteren durch die letzteren zu ersetzen und damit zum Gegenstand von Anspruch 1 zu gelangen.

Auch gegenüber D3 als nächstliegendem Stand der Technik habe die gefundene Lösung nahegelegen, da ein verbessertes Trocknungsverhalten einer Dispersion mit höherem Festkörpergehalt gegenüber einer solchen mit niedrigerem Feststoffgehalt zu erwarten gewesen sei.

Die Einspruchsabteilung gelangte daher zur Auffassung, daß Anspruch 1 des Streitpatents keine erfinderische Tätigkeit aufweise. Gleiches gelte auch für die beanspruchten Ausgestaltungen und Verwendungen in den weiteren Ansprüchen.

- IV. Gegen diese Entscheidung erhob die Patentinhaberin/Beschwerdeführerin unter Entrichtung der Beschwerdegebühr am 14. Mai 2002 Beschwerde. In der am 10. Juli 2002 eingegangenen Beschwerdebegründung widersprach sie den Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung zur erfinderischen Tätigkeit. So hob sie hervor, daß in D2 ein wäßriges *Ein*-Komponenten-Beschichtungssystem (im folgenden kurz als "1-K-System" bezeichnet) aus hydrophilierten Polymerharzen im Sinne der Komponente (III) und Vernetzer beschrieben sei, das bei gleichzeitig niedrigem Gehalt anderer Lösungsmittel wie Wasser den Gehalt flüchtiger organischer Lösungsmittel (VOC) reduzieren sollte. Jedoch werde dort

ein wesentlicher Punkt, die Autoreparaturlackierung, nicht angesprochen.

Nur für eine der Komponenten des 3-Komponenten-Beschichtungssystems (im folgenden kurz "3-K-System") gemäß Streitpatent, nämlich die Komponente (III), gebe es in D2 ein Pendant, wohingegen dort jedoch keine Entsprechungen für die beiden anderen Komponenten zu finden seien. So seien dort als Vernetzer nur Aminoplaste bzw. blockierte Polyisocyanate genannt; einen Ersatz dieser Vernetzer würde die Lehre von D2 aber keinesfalls, schon wegen deren Reaktivität mit Wasser, nahelegen. Auch fänden sich keine Hinweise auf einen Zusatz der organischen Lösungsmittel enthaltenden Komponente (I) gemäß Anspruch 1, deren Zusatz der Aufgabe von D2 geradezu zuwiderlaufen würde.

Deshalb und wegen des von dem in D2 verschiedenen und dort nicht erwähnten Einsatzgebietes, nämlich der Autoreparaturlackierung, sei vielmehr die Druckschrift D3 als nächstliegender Stand der Technik anzusehen. Von dieser unterscheide sich der Patentgegenstand im wesentlichen in der Komponente (III), die in D3 Wasser enthalte, aber im wesentlichen bindemittelfrei sei, während sie gemäß Streitpatent ein hydrophiliertes Polymerharz HP enthalten müsse. Ein solches oder ähnliche Harze seien dort aber nicht beschrieben. Auch enthalte D3 keinen Hinweis auf nicht ausreichendes oder verbesserungswürdiges Trocknungsverhalten. Die Aufgabe habe aber darin bestanden, die Zusammensetzungen gegenüber D3 zu verbessern. Eine Lösung dieser Aufgabe lasse sich der Druckschrift aber nicht entnehmen.

Tabelle 1 des Streitpatents dokumentiere, daß die Aufgabe, das Trocknungsverhalten zu verbessern, durch den Patentgegenstand gelöst worden sei.

Außerdem legte die Beschwerdeführerin dar, daß die Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung zu den Feststoffgehalten der Dispersionen in den beiden Experimenten des Streitpatents fehlerhaft seien. Die Feststoffgehalte der Komponente (III) in Beispiel 7 und dem an D3 angelehnten Vergleichsbeispiel 9.3 seien vielmehr nahezu identisch. Das unterschiedliche Trocknungsverhalten gemäß Tabelle 1 des Streitpatents lasse sich daher nicht auf den Festkörpergehalt zurückführen, sondern rühre einzig von der speziellen Zusammensetzung der Komponente (III) her. Dies belege unerwartete und aus D3 nicht ableitbare technische Vorteile der beanspruchten Zusammensetzungen.

Da sich die durch das Streitpatent zu lösende Aufgabe, ein verbessertes Trocknungsverhalten gegenüber D3, aus keiner der drei Druckschriften herleiten lasse, könne auch eine Kombination dieser Druckschriften nicht zur Lösung dieser Aufgabe führen.

Zudem widersprächen sich die Lehren von D2 und D3 zu sehr, als daß sich an eine Kombination dieser Druckschriften denken lasse.

- V. Mit ihrem Schriftsatz vom 14. November 2002 widersprach die Beschwerdegegnerin diesem Vorbringen der Beschwerdeführerin zur erfinderischen Tätigkeit und verfolgte auch ihren Einwand unzureichender Offenbarung unter Artikel 100 b) EPÜ weiter, der bereits in der ersten Instanz ins Verfahren eingeführt worden sei und daher

von der Kammer berücksichtigt werden könne. Sie verwies auf die bereits beim erstmaligen Erheben des Einwandes vorgetragene Argumentation, daß in organischen Lösungsmitteln dispergierte oder gelöste, unblockierte Di- und Polyisocyanate nach ihrer Mischung mit wäßrigen Dispersionen hydrophiler Polymerharze vermutlich mit dem Wasser der wäßrigen Dispersionen reagieren würden. Gemäß einer früheren Stellungnahme der Patentinhaberin könne dies nur durch eine spezifische Reihenfolge des Mischens der Komponenten vermieden werden, diese Reihenfolge habe aber in Anspruch 1 keinen Niederschlag gefunden. Daher sei der größte Teil der Lehre, die nun das völlig neue Merkmal der zwingenden Anwesenheit unblockierter Polyisocyanate in Anspruch 1 enthalte, für den Fachmann nicht durchführbar. Dies werde auch durch zwei weitere Druckschriften bestätigt.

Hinsichtlich der geltend gemachten Vorbenutzung trug die Beschwerdegegnerin vor, daß sich die in den Anlagen (Abschnitt II, oben) beschriebenen Produkte von den unter die neue Fassung der Ansprüche fallenden Zusammensetzungen nur durch einen anderen Vernetzer unterscheiden. Diese Produkte seien aber vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents ohne Geheimhaltung an die auf den "Annexes" genannten Kunden verkauft worden. Die schon damals angebotenen Zeugen könnten die Richtigkeit der Angaben zu den vorgelegten Unterlagen und zu den Verkäufen dieser Produkte bestätigen.

Der durch diese Vorbenutzung offenbarte Gegenstand solle als der nächstliegende Stand der Technik betrachtet werden, da er die Komponenten (I), (III) und eine Verbindung (F3) enthalten habe, die gemäß Anspruch 1 gegebenenfalls auch in der Komponente (II) vorhanden

sein könne. Zudem seien die Ansprüche auf eine Beschichtungs-Zusammensetzung gerichtet, die die drei Komponenten bereits enthalte. Für solche Stoffansprüche sei aber die Art der Herstellung des beanspruchten Gegenstands unerheblich. Der einzige Unterschied der Vorbenutzung zum Streitpatent liege im Fehlen eines unblockierten Polyisocyanats, das im Streitpatent zwingend verlangt werde. Daher müsse untersucht werden, welcher Effekt gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik durch diesen Unterschied erzielt werde. Die geltend gemachte Änderung des Trocknungsverhaltens gegenüber D3 stelle nicht die objektiv zu lösende Aufgabe dar, denn das Streitpatent enthalte keinerlei Informationen darüber, daß unblockierte Polyisocyanate als Vernetzer irgendeine Auswirkung auf das Trocknungsverhalten besäßen. Der einzige offenbarte Vorteil könne allenfalls in einer niedrigeren Vernetzungstemperatur von im allgemeinen unter 120°C, vorzugsweise sogar unter 80°C, gesehen werden, obgleich dies nicht ausdrücklich als im Zusammenhang mit unblockierten Polyisocyanaten stehend offenbart worden sei.

Die Daten im Streitpatent seien im Beispiel und im Vergleichsbeispiel unter Verwendung unblockierter Polyisocyanate durchgeführt worden, so daß das Streitpatent keinen direkten Vergleich zu den vorverwendeten Zusammensetzungen gemäß dem nächstliegenden Stand der Technik enthalte.

Wie schon in der angefochtenen Entscheidung im Hinblick auf D2 dargelegt, könne also die objektive Aufgabe nur darin gesehen werden, das bekannte Beschichtungssystem so anzupassen, daß es in der Nachbearbeitung ("refinishing") verwendet werden könne.

Es gehöre zum allgemeinen Fachwissen, daß Aminoplastharze eine höhere Vernetzungstemperatur erforderten als unblockierte Polyisocyanate. Daher sei es naheliegend gewesen, diesen Ersatz des Vernetzers vorzunehmen, um den Einsatz der Zusammensetzung als "refinisher" zu ermöglichen. Dies werde auch durch die Beschreibungseinleitung von D3 ausdrücklich bestätigt (Seite 2, Zeilen 58 bis 61 und Seite 3, Zeilen 37 bis 40). Diese Lehre aus D3 auf die vorbenutzten Zusammensetzungen anzuwenden, sei daher naheliegend gewesen. Folglich beruhe der Patentgegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Auch gegenüber Druckschrift D2, die ebenfalls ein 3-K-System aus ähnlichen Komponenten beschreibe, d. h. aus einem Binder I, einem in organischem Lösungsmittel gelösten oder dispergierten Vernetzer II und einer Mikroteilchen-Dispersion III, als nächstliegendem Stand der Technik sei der Patentgegenstand nicht erfinderisch. Da in D3 die Komponente III frei von Bindemittel und daher nicht kongruent mit Komponente (III) des Streitpatents sei, argumentierte die Beschwerdegegnerin im Hinblick auf den Aufgabe-Lösungs-Ansatz auf der Basis der Druckschrift D2 als nächstliegendem Stand der Technik in im wesentlichen gleicher Weise wie auf Grundlage der geltend gemachten Vorbenutzung. Ergänzend trug sie dabei vor, daß das Argument der Beschwerdeführerin, es sei nicht naheliegend, die Komponenten (I) und (II) mit organischem Lösungsmittel einzusetzen, da dies der Aufgabe von D2 zuwiderlaufe, durch die Druckschrift nicht gestützt werde (Spalte 5, Zeilen 41 bis 43). Zudem gebe es weder im Streitpatent einen Hinweis darauf, daß die Wahl von Bindemittel (I) einen

bedeutenden Einfluß hinsichtlich einer Verbesserung des Trocknungsverhalten des Beschichtungsmittels ausübe, noch in D2 einen solchen hinsichtlich einer Relevanz in bezug auf die gewünschten Eigenschaften. Außerdem sei das Bindemittel (I) laut Streitpatent bereits Stand der Technik, wie auch D3 zeige.

- VI. Diesem Vortrag widersprach die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 13. Mai 2003 und beantragte, weder die neugenannten Druckschriften noch den neuen Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPÜ im Verfahren zu berücksichtigen. Einer Einführung dieses Einspruchsgrundes werde die Beschwerdeführerin nicht zustimmen.

Zur Ergänzung ihres vorherigen Vorbringens, verwies die Beschwerdeführerin auch ausdrücklich zustimmend auf die Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung zu allen Kriterien für eine geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung.

- VII. Am 11. Januar 2005 fand eine mündliche Verhandlung statt. In deren Anfangsphase legte die Beschwerdeführerin in Erwiderung von Einwänden der Beschwerdegegnerin zur Klarheit der vorigen Fassung (vgl. Abschnitt II, oben), die noch vorhandene Formulierung "und/oder gegebenenfalls" im Zusammenhang mit den Komponenten (F2) und (F3) und die als dazu widersprüchlich angesehene Beschreibung betreffend, eine neue Fassung von Anspruch 1 mit dem folgenden Wortlaut vor:

"1. Aus mindestens drei Komponenten bestehendes Beschichtungsmittel, enthaltend

1.) die Komponente (I), die als Bindemittel (A)



(A1) mindestens ein in einem oder mehreren organischen, gegebenenfalls wasserverdünnbaren Lösemitteln gelöstes oder dispergiertes, Hydroxylgruppen und Säuregruppen, die in die entsprechenden Säureaniongruppen überführbar sind, enthaltenden Acrylatcopolymerisat (A1) und/oder (A2) mindestens ein in einem oder mehreren organischen, gegebenenfalls wasserverdünnbaren Lösemitteln gelöstes oder dispergiertes, Hydroxylgruppen und Säuregruppen, die in die entsprechenden Säureaniongruppen überführbar sind, enthaltenden Polyesterharz (A2) und/oder (A3) mindestens ein in einem oder mehreren organischen, gegebenenfalls wasserverdünnbaren Lösemitteln gelöstes oder dispergiertes, Hydroxylgruppen und Säuregruppen, die in die entsprechenden Säureaniongruppen überführbar sind, enthaltenden Polyurethanharz (A3) und (A4) gegebenenfalls mindestens ein weiteres Bindemittel

enthält,

2.) die Komponente (II) als Vernetzungsmittel (F) mindestens ein in einem oder mehreren organischen Lösemitteln gelöstes oder dispergiertes nicht-blockiertes Di- und/oder Polyisocyanat (F1) und gegebenenfalls mindestens ein weiteres Vernetzungsmittel, bestehend aus mindestens einer Epoxidverbindung (F2) mit mindestens zwei Epoxidgruppen pro Molekül und/oder mindestens einem Aminoplastharz (F3), enthält und

3.) die Komponente (III) mindestens eine wäßrige Dispersion eines hydrophilierten Polymerharzes HP, sowie gegebenenfalls die Komponenten (A1) und/oder (A2) und/oder (A3) und/oder (A4) in wäßriger Dispersion enthält,

dadurch gekennzeichnet, daß die wäßrige Dispersion des hydrophilierten Polymerharzes HP hergestellt wird, indem in entionisiertem Wasser eine Präemulsion enthaltend Mikroteilchen, bestehend aus einem hydrophoben Polymerharz HP' und den monomeren Bestandteilen

(aa1) einen [sic] von (aa2), (aa3) und (aa4) verschiedenen und mit (aa2), (aa3) und (aa4) copolymerisierbaren, im wesentlichen carboxylgruppenfreien (Meth)acrylsäureester oder einem Gemisch aus solchen Monomeren,

(aa2) ein mit (aa1), (aa3) und (aa4) copolymerisierbares, ethylenisch ungesättigtes Monomer [sic], das mindestens eine Hydroxylgruppe pro Molekül trägt und im wesentlichen carboxylgruppenfrei ist,

(aa3) gegebenenfalls ein mit (aa1), (aa2) und (aa4) copolymerisierbares, von (aa1), (aa2) und (aa4) verschiedenes, im wesentlichen carboxylgruppenfreies, ethylenisch ungesättigtes Monomer [sic] oder einem Gemisch aus solchen Monomeren, sowie

(aa4) ein mindestens eine Carboxylgruppe pro Molekül tragendes, mit (aa1), (aa2) und (aa3) copolymerisierbares, ethylenisch ungesättigtes Monomer oder ein Gemisch aus solchen Monomeren [sic]

durch hohe Scherbelastung der wäßrigen Dispersion des hydrophoben Polymerharzes HP' und der wäßrigen Emulsion der monomeren Bestandteile hergestellt wird und anschließend die polymerisierbaren Bestandteile der Präemulsion PE polymerisiert werden."

Die weiteren Ansprüche 2 bis 11 blieben unverändert.

- a) Gegen diesen neuen Antrag wurden seitens der Beschwerdegegnerin keine Einwände unter Artikel 123 (2) und (3) EPÜ erhoben, wohl aber unter Artikel 84 sowie 100 b) EPÜ. Diese Einwände stünden in eindeutigem Zusammenhang mit der Einfügung des Wortes "nicht-blockiertes" in Anspruch 1 und müßten daher laut Rechtsprechung nach Artikel 102 (3) EPÜ mituntersucht werden. Dabei wurden hinsichtlich beider Einwände in weitgehend gleicher Weise argumentiert. So wurde erneut wie im vorherigen Schriftsatz (Abschnitt V, oben) auf die Gefahr vorzeitiger Reaktion der unblockierten Di- und/oder Polyisocyanate mit dem Wasser der Komponente (III) verwiesen. Dies müsse die Stand-/Topfzeit des Beschichtungsmittels naturgemäß einschränken. Jedoch beinhalte der Anspruch, im Gegensatz zur eigenen Druckschrift D3 der Beschwerdeführerin (D3: Seite 13, Zeilen 28-30), welche von vornherein auf den Einsatz solcher freien Polyisocyanate beschränkt gewesen sei und demgemäß deren Mischung mit den anderen Komponenten erst kurz vor der der Anwendung des Beschichtungsmittels zulasse, keinerlei derartige Einschränkung. Nur wenn der Vernetzer ein blockiertes Polyisocyanat sei, seien aber alle Freiheitsgrade der Herstellung möglich. Der vorliegende Produktanspruch

sei jedoch in dieser Beziehung in keiner Weise eingeschränkt.

Zwar scheine es mittlerweile Vernetzer mit freien Isocyanat-Gruppen zu geben, bei denen die Reihenfolge beim Mischen der Komponenten keine Rolle spiele, da diese speziellen Polyisocyanate auch in wäßrigem Medium hinreichend lange stabil seien. Dies treffe im allgemeinen aber wegen der generell hohen Reaktivität freier Isocyanate gegenüber Wasser im gebrauchsfertig zusammengemischten Beschichtungsmittel (worauf der Anspruch gerichtet sei) nicht zu. Daher sei der Gegenstand von Anspruch 1 wegen vorzeitiger Reaktion nicht in der gesamten Breite des Anspruchs (z. B. nach zweitägiger Lagerung) ausführbar.

Zusammenfassend stellte die Beschwerdegegnerin nochmals klar, daß sie nicht die Ausführbarkeit des Streitpatents im Ganzen in Abrede stellen wollte, sondern nur die des Teils des Anspruchs, der nicht ausführbare Varianten betreffe.

Hinsichtlich des Einwands des verspäteten Vorbringens trug die Beschwerdegegnerin vor, es könne zum Zeitpunkt der Einlegung des Einspruchs vom Einsprechenden nicht verlangt werden, daß er alle möglichen Änderungen und Auswahlmöglichkeiten von Merkmalen des Anspruchs und die durch solche Änderungen bewirkten Einschränkungen von Freiheitsgraden bei der Ausführung des Patentgegenstands vorhersehe, zumal wenn für die breite Definition des beanspruchten Gegenstandes im Hauptanspruch das angesprochene Reaktivitätsproblem nicht relevant sei und allenfalls bei einem kleinen Teil des vom Anspruch abgedeckten Bereichs auftrete. Erst bei einer Änderung des

Anspruchs könne ein solches Problem offenkundig und daher erst dann substantiiert angegriffen werden.

- b) Diesem Vortrag trat die Beschwerdeführerin hinsichtlich dessen Relevanz sowohl für Artikel 84 EPÜ wie auch für Artikel 100 b) EPÜ entgegen und bekräftigte, daß sie einer Berücksichtigung des verspätet vorgetragenen Einspruchsgrundes unter Artikel 100 b) EPÜ nicht zustimme.

Dem Fachmann in der Lackindustrie sei der Unterschied zwischen 1-K- und 3-K-Systemen geläufig. So sei es allgemeines Fachwissen auf diesem Gebiet, daß die reaktiven Komponenten der 3-K-Systeme in getrennter Form ausgeliefert würden und vom Anwender erst kurz vor ihrer Anwendung zusammengemischt werden dürften, da sie ansonsten, beispielsweise nach mehrtägiger Lagerung, nicht mehr brauchbar wären, sondern als "ein Block" vorlägen. Grundsätzlich seien aber alle Mischverfahren geeignet.

Der Anspruch sei nach der Änderung auch keineswegs auf einen nicht vorhersehbaren Nebenaspekt gerichtet. Vielmehr betreffe er einen Kernpunkt innerhalb des erteilten Anspruchs 1, namentlich den schon vorher bevorzugten Einsatz unblockierten Isocyanat-Vernetzers, wie aus der zugrundeliegenden Anmeldung ersichtlich gewesen sei. Daher hätte ein Einwand unter Artikel 100 b) EPÜ, wenn er denn beabsichtigt gewesen wäre, bereits innerhalb der Einspruchsfrist erhoben werden können und müssen, da er ohnehin viel eher für die breitere ursprünglich erteilte Fassung des Anspruchs hätte gelten müssen. Davon abgesehen, sei die Beschwerdegegnerin aber auch nicht der ihr

obliegenden Beweispflicht für die angeblich mangelhafte Offenbarung nachgekommen.

- c) Ein Neuheitseinwand wurde von der Beschwerdegegnerin ausdrücklich nicht mehr erhoben.
- d) Die Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung zum Festkörpergehalt in den Beispielen des Streitpatents wurden von beiden Parteien als unzutreffend angesehen.
- e) Wie von der Beschwerdegegnerin schon schriftlich vorgetragen (Abschnitt V, oben), wurde die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung von ihr weiterhin als nächstliegender Stand der Technik angesehen. Dazu wurden auf Basis des den Einspruch ergänzenden Schriftsatzes vom 26. Oktober 2000 (2. Hälfte von Seite 2 und Seite 3, Zeile 1) Einzelheiten der Bestandteile des in Annex 2 beschriebenen Produktes BWB 9800, insbesondere einzelner der unter "Compositional Analysis" genannten Substanzen, erläutert. Dabei ordnete sie diese Substanzen den gemäß Anspruch 1 einsetzbaren Einzelkomponenten zu. Der einzige Unterschied des beanspruchten fertig zusammengesetzten Beschichtungsmittels gegenüber BWB 9800 habe somit im Vernetzer bestanden, als der im bekannten Produkt ein Hochtemperaturvernetzer, nämlich ein Melamin-Vernetzer, eingesetzt worden sei.

Gegenüber dem obigen Produkt habe die objektive Aufgabe daher in der Bereitstellung eines bei niedriger Temperatur vernetzenden Systems für die Autoreparaturlackierung bestanden. Für eine solche Abwandlung der Lackrezeptur habe aber D3 bereits alle

Hinweise gegeben (D3: Seite 2, Zeilen 36 bis 40 und Seite 3, Zeilen 12 bis 16 und 36 bis 39). Auch seien dort (Seite 3, Zeilen 60 bis 63 bzw. Seite 13, Zeilen 60 bis 63) Hinweise auf die Eigenschaften eines Lackes mit vergleichbarer Zusammensetzung und dessen Einsetzbarkeit in beiden Lackierungen, d. h. Serien- und Reparaturlackierung, zu entnehmen. Grundsätzlich unterscheide sich ein Basislack, wie er im BWB 9800 für die Serienlackierung vorgelegen habe, nicht von einem Basislack für die Reparaturlackierung, so könne in beiden ein Hochtemperaturvernetzer enthalten sein (vgl. (F2) und (F3) des Anspruchs). Zudem genüge es, wenn bei der Reparaturlackierung der abschließend aufgebrauchte Klarlack einen bei niedriger Temperatur aktivierbaren Vernetzer enthalte. Auch versuche man, bei der Reparatur- und Serienlackierung Lacke möglichst gleicher Zusammensetzung einzusetzen.

Als alternativer Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit käme ansonsten allenfalls noch Druckschrift D2 in Frage, nicht aber D3.

D2 habe nämlich die subjektive Aufgabe, den in [0005] des Streitpatents angesprochenen nicht zufriedenstellenden Verlauf damaliger wäßriger Beschichtungsmittel zu verbessern, wie das Streitpatent durch eine Mikropartikel-Dispersion und Vernetzung bereits bei Temperaturen um 80°C gelöst (D2: Spalte 2, Zeilen 11-20; Spalte 11, Zeilen 30 bis 32; Beispiel III, Spalte 17, Zeilen 30 bis 32 in Verbindung mit Spalte 13, Zeilen 22 bis 24). Bei der Herstellung der Mikropartikel-Dispersion, wie sie in Beispiel III, Teil A, von D2 beschrieben ist, werde zudem neben dem

Pfropfpolymer aus dem dortigen Polyurethan-Acrylat (also HP' gemäß Anspruch 1) und den dort genannten, den Monomeren aa1, aa2, aa3 und aa4 in Anspruch 1 entsprechenden Monomeren auch wasserlösliches Polymer gebildet, das der Komponente (I) des Streitpatents entspräche und bis zu 30 Gew.-% des Beschichtungsmittels von D2 ausmachen könne (D2: Spalte 8, Zeilen 28 bis 32). Ohnehin sei in der fertigen Zusammensetzung, so wie sie beansprucht werde, nicht mehr feststellbar, woher eine bestimmte Komponente stamme. Dies bedeute aber, daß sich die Produkt-Zusammensetzung des Beispiels nur durch den anderen Vernetzer vom Gegenstand des Streitpatents unterscheide.

In D3 hingegen sei die Abwesenheit von Bindemittel ein wesentliches Merkmal der dortigen Komponente (III), allenfalls darin könne ein Emulsionspolymerisat enthalten sein. Die in der Komponente (III) der Beispiele 7 und 9.3 des Streitpatents verwendeten Polymeren seien ausweislich der Beispiele 2 und 3 aber keine in Emulsions-, sondern in Lösungspolymerisation hergestellte Polymerisate. Damit stehe das Streitpatent im Gegensatz zur Lehre von D3 und daher könne diese Druckschrift nicht als nächstliegender Stand der Technik verwendet werden.

Auch die Ausführungen der Beschwerdeführerin, daß die in den Beispielen des Streitpatents beschriebenen Versuche verbesserte Ergebnisse gemäß dem Patentgegenstand im Vergleich zu D3 ergäben, seien nicht stichhaltig, denn einerseits beziehe sich das dortige Vergleichsbeispiel 9 auf eine Druckschrift, die nicht Stand der Technik und damit nicht relevant sei,



andererseits werde in den Versuchen mit den ohnehin nur subjektiven Einschätzungen des Trocknungsverhaltens weder eine Verbesserung des Verlaufs des Beschichtungsmittels gegenüber D3 nachgewiesen, noch sei in Abschnitt [005] der Beschreibung gegenüber dieser Druckschrift ein verbessertes Trocknungsverhalten geltend gemacht worden.

Folglich könnte die Aufgabe nur in der Bereitstellung eines alternativen Beschichtungsmittels zum vorbenutzten Produkt gesehen werden.

- f) Auch diesem Vorbringen der Beschwerdegegnerin wurde von der Beschwerdeführerin widersprochen, die ihren bisherigen schriftlichen Vortrag zur erfinderischen Tätigkeit noch, wie folgt, ergänzte.

So handele es sich bei dem Produkt BWB 9800 offenbar um ein 1-K-System für Serienlackierung. Daraus die Aufgabe abzuleiten, diese 1-K-Rezeptur in einen 3-K-Reparaturlack mit anderem Vernetzer abzuwandeln, könne nur durch Rückschau unter Mitverwendung von Elementen der Lösung geschehen. Dazu habe aber keinerlei Anlaß bestanden, geschweige denn, die Rezeptur des entgegengehaltenen Produkts als Ausgangspunkt zu verwenden und in eine bestimmte Richtung zweifach abzuwandeln.

D2 betreffe kein bei niedriger Temperatur vernetzbares Beschichtungsmittel, das als Reparaturlack einsetzbar sei, denn es seien Einbrenntemperaturen bei 120°C notwendig (Spalte 13, Zeilen 24 bis 30). D3 hingegen befasse mit einem dafür geeigneten Beschichtungsmittel.

Nach Seite 3, Abschnitt [0010], des Streitpatents habe die technische Aufgabe in der Verbesserung des Trocknungsverhaltens eines wäßrigen für Reparaturlackierung geeigneten 3-K-Beschichtungsmittels bestanden, ohne dessen andere Eigenschaften zu verschlechtern. Die Lösung dieser Aufgabe sei auch nachgewiesen worden. Zwar stimme es, daß das Vergleichsbeispiel nicht direkt diesem Stand der Technik entspreche, es zeige aber, daß der Versuch fehlschlug, einen anderen Lösungsweg einzuschlagen.

VIII. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis von Anspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung, und von den Ansprüchen 2 bis 11, wie erteilt.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde der Patentinhaberin.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Wortlaut der Ansprüche*
  - 2.1 Der dieser Entscheidung zugrundeliegende Anspruchssatz unterscheidet sich von der erteilten Fassung der Ansprüche lediglich durch den Wortlaut von Anspruch 1 (vgl. die Abschnitte I und VII, oben).

2.1.1 Zum einen sind in diesem Anspruch aus den Formulierungen (i) "(A3) und/oder (A4) gegebenenfalls" in der Aufzählung der wahlweise einzusetzenden Bindemittel (A) und (ii) "(F1) und/oder gegebenenfalls" in der Definition des Vernetzungsmittels (F) jeweils das Wort "oder" gestrichen worden. Vor dieser Änderung standen die Definitionen der Komponenten (I) und (II) offensichtlich im Widerspruch zur Definition des beanspruchten Gegenstandes als Beschichtungsmittel mit "mindestens drei Komponenten", denn die Komponenten (I) und (II) waren nicht zwingend enthalten. Außerdem wurde die Definition der Komponenten des optionalen weiteren Vernetzungsmittels aus (F2) und/oder (F3) durch Streichung des Wortes "gegebenenfalls" in Übereinstimmung mit Abschnitt [0037] der Beschreibung gebracht.

Gegen diese Änderungen wurden auch seitens der Beschwerdegegnerin keine Einwände unter den Artikeln 84, 123 (2) und (3) EPÜ erhoben (Abschnitt VIIa), oben).

2.1.2 Zum anderen wurde die in Abschnitt [0037] der Beschreibung enthaltene, als bevorzugt offenbarte Eigenschaft des Vernetzers (F1) als nicht-blockiert als nunmehr zwingendes Merkmal in den Anspruch aufgenommen. Dagegen erhob die Beschwerdegegnerin zwar keine Einwände unter Artikel 123 (2) und (3) EPÜ, wohl aber unter Artikel 84 EPÜ (Abschnitt VIIa), oben), da eine bestimmte Reihenfolge der Mischung der drei Komponenten, die ursprünglich irrelevant gewesen sei, nun durch die Änderung wesentlich geworden sei. Nach den eigenen Ausführungen der Beschwerdeführerin - hierbei bezog sich die Beschwerdegegnerin wohl auf eine Aussage zu D2 (Abschnitt IV, oben) - müßten die Komponenten in einer bestimmten Reihenfolge miteinander gemischt werden,

ansonsten funktioniere das Beschichtungsmittel wegen vorzeitiger Reaktion der freien Isocyanatgruppen der Komponente (F1) mit dem Wasser von Komponente (III) nicht.

Dieser Einwand wird durch die Unterlagen weder hinsichtlich des Klarheitserfordernisses von Artikel 84 EPÜ noch im Hinblick auf das als bevorzugt offenbarte Herstellungsverfahren und die Beispiele durch das Verlangen hinreichender Stützung des Anspruchswortlauts durch die Beschreibung in diesem Artikel getragen. Das von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte Verfahrenserfordernis ist weder dem Streitpatent noch der Anmeldung, aus der das Patent hervorgegangen ist, als zwingendes Merkmal des beanspruchten Produkts zu entnehmen. Das *bevorzugte* Mischverfahren in Abschnitt [0069] ist ohne klare Verbindung zu einer bestimmten Kombination von Merkmalen von Anspruch 1 offenbart worden. Hierauf wurde auch von der Beschwerdeführerin nochmals verwiesen (Abschnitt VIIb), oben). Somit kann die Kammer weder einen Widerspruch zwischen Beschreibung und Ansprüchen, noch mangelhafte Stützung von Anspruch 1 durch die Beschreibung erkennen.

2.1.3 Aus dem Gesagten folgt aber, daß die Erfordernisse der Artikel 84 und 123 (2) EPÜ durch die neue Fassung von Anspruch 1 erfüllt werden. Da die Änderungen den Umfang des breitesten Anspruchs weiter einschränken, gilt das auch für die Erfordernisse von Artikel 123 (3) EPÜ.

3. *Einwand gemäß Artikel 100 b) EPÜ*

3.1 In Erwiderung der Änderung von Anspruch 1 war in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung von

der jetzigen Beschwerdegegnerin erstmals ein Einwand gemäß Artikel 100 b) EPÜ erhoben worden. Dieser ist von der Einspruchsabteilung unter Verweis auf die Beispiele des Streitpatents im Protokoll als "nicht *prima facie* relevant" bezeichnet und dann in der Entscheidung als verspätet und als gegenstandslos nicht zugelassen/berücksichtigt worden (Abschnitte II und III, oben).

3.2 Offenbar wollte die Einspruchsabteilung damit im Einklang mit T 156/84 (ABl. EPA 1988, 372; Nummern 2.1 und 3. ff. der Gründe, insbesondere 3.8 und 3.11, und Leitsätze) das dort verlangte Vorgehen bei erst nach Ablauf der Einspruchsfrist genannten Druckschriften in diesem Fall auch auf den Einwand unter Artikel 100 b) EPÜ anwenden. Dabei sollte der Begriff "gegenstandslos" den Einwand wohl als "unerheblich" bezeichnen, "d. h. für die Entscheidung belanglos" (T 156/84: Nummer 3.8).

3.3 Damit erhebt sich die Frage, auf welcher rechtlichen Grundlage sich diese Beurteilung gründete. In der Stellungnahme G 10/91 (ABl. EPA 1993, 420) war die Große Beschwerdekammer zum Ergebnis gekommen, daß der in Artikel 114 (1) EPÜ verankerte Grundsatz der Amtsermittlung zumindest im Verfahren vor der Einspruchsabteilung auch für erst nach Ablauf der Einspruchsfrist genannte Einspruchsgründe gelten sollte, auch wenn von Einspruchsgründen in dem Artikel nicht die Rede ist. Dabei sollte aber von dem Grundsatz, daß die Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ (d. h. der Einspruchschriftsatz) den rechtlichen und faktischen Rahmen festlegt, innerhalb dessen die materialrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen ist, nur dann abgewichen werden, wenn es *prima facie* triftige Gründe dafür gibt anzunehmen, daß über die Erklärung

nach Regel 55 c) EPÜ hinausgehende Gründe relevant sind und der Aufrechterhaltung des Streitpatent ganz oder teilweise entgegenstehen.

Es ist daher zu untersuchen, ob die Einspruchsabteilung die durch Artikel 114 (2) EPÜ in ihr Ermessen gestellte Möglichkeit, verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel und im Sinne von G 10/91 auch Einspruchsgründe nicht zu berücksichtigen, unter Berücksichtigung von Artikel 114 (1) EPÜ korrekt angewendet hat (G 10/91: Nummern 15 und 16 der Begründung und insbesondere Nummer 2 der Stellungnahme; T 986/93, ABl. EPA 1996, 215).

- 3.4 Da der Einwand bereits vor der ersten Instanz ins Verfahren eingeführt worden sei und daher auch von der Kammer berücksichtigt werden könne, hielt ihn die Beschwerdegegnerin auch in diesem Beschwerdeverfahren aufrecht (Abschnitte V und VIIa), oben). Unter Hinweis auf die Formulierung von Anspruch 1 als Produktanspruch, der daher hinsichtlich der Herstellungsweise des Produkts in keiner Weise eingeschränkt sei und dessen Gegenstand bereits alle Komponenten enthalte, und auf das Fehlen jeder Beschränkung der Topfzeit des beanspruchten Beschichtungsmittels stützte sich die Beschwerdegegnerin im wesentlichen auf die bereits zu dem Einwand unter Artikel 84 EPÜ vorgetragenen Argumente (Abschnitte V und VIIa), oben). Außerdem könne von einer Einsprechenden nicht verlangt werden, daß sie während der Einspruchsfrist alle Permutationen von Merkmalen auf ihre Durchführbarkeit untersuchte, auch wenn diese zu diesem Zeitpunkt offenbar irrelevant seien.

Die Beschwerdeführerin ist diesem Vorbringen der Beschwerdegegnerin insgesamt entgegengetreten. So wurde den Argumenten der Beschwerdegegnerin, die dem Begriff "*aus mindestens drei Komponenten bestehendes Beschichtungsmittel*" keine Bedeutung und Unterscheidungskraft gegenüber anderen Beschichtungsmitteln zubilligten und das Fehlen einer Angabe über die Topfzeit des Beschichtungsmittels rügten, von der Beschwerdeführerin widersprochen, denn es gehöre zum allgemeinen Fachwissen auf diesem Sachgebiet, was ein 3-K-System sei und wie es fachmännisch gehandhabt werde (Abschnitt VIIb), oben).

Außerdem betreffe der nunmehrige Patentgegenstand erkennbar den Kernbereich des Streitpatents, wie dies auch dessen Beispiele zeigten. Er stelle daher kein "*aliud*" dar. Folglich hätte dieser Einwand bereits während der Einspruchsfrist erhoben und durch Beweise belegt werden müssen. Das sei aber nicht geschehen. Folglich stimme sie einer Einbeziehung dieses Einwandes in das Beschwerdeverfahren nicht zu.

3.5 Im vorliegenden Fall wurde das Streitpatent widerrufen, so daß der nunmehrige Antrag der Beschwerdeführerin sachlich auf die Aufrechterhaltung des Streitpatents in geändertem Umfang gerichtet ist. Daher unterliegen gemäß Nummer 19 der Entscheidungsgründe in der Stellungnahme G 10/91 (oben) die Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile des Patentbesitzes, soweit sie im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen wurden, der Prüfung auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ (z. B. des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ).

3.5.1 Somit ist als nächstes zu untersuchen, inwieweit die vorgenommenen Änderung von Anspruch 1 die Lehre des

Streitpatents insgesamt verändert hat, denn Artikel 100 b) EPÜ bezieht sich nicht auf einen Anspruch, sondern vielmehr auf die Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung des Patents.

Die dabei zu berücksichtigenden Änderungen betreffen einige Klarstellungen, die sich auf die zwingende Anwesenheit mindestens eines der Bindemittel (A1) und/oder (A2) und/oder (A3) sowie des Vernetzungsmittels (F1) beziehen, und die Einschränkung von (F1) auf nicht-blockierte Di- und/oder Polyisocyanate.

Hinsichtlich der genannten Klarstellungen durch die Streichungen des Wortes "oder" bzw. "gegebenenfalls" sind auch in diesem Zusammenhang keine Einwände erhoben worden. Hierfür sieht auch die Kammer keine Gründe.

- 3.5.2 Was die Einschränkung der Definition von (F1) betrifft, so hat die Beschwerdeführerin zutreffend vorgetragen, daß der Patentgegenstand auf eine in den Abschnitten [0037]/[0038] mehrfach angesprochene, bevorzugte Ausführungsform des ursprünglichen Gegenstands, sogar *die* bevorzugte Form der Komponente (II), die auch in den Beispielen eingesetzt wurde, beschränkt worden ist.

Die Beschwerdegegnerin ihrerseits hatte bereits im ersten der beiden Einspruchsschriftsätze vom 26. Oktober 2000 (Seite 6, Abschnitt 2.1.2, Absatz 3) festgestellt, daß der Patentgegenstand für Reparaturlackierung geeignet sein sollte ("suitable for refinish coating compositions"), und sich später dem in der angefochtenen Entscheidung vertretenen Standpunkt angeschlossen, für diesen Zweck sei es für den Fachmann naheliegend gewesen,



ein unblockiertes Polyisocyanat als Vernetzer einzusetzen.

Aus diesen Äußerungen der Parteien kann nach Auffassung der Kammer gefolgert werden, daß der nun eingeschränkte Gegenstand des Anspruchs in den ursprünglichen (vgl. WO-A-97/42247: Seite 16, Zeile 30 bis Seite 17, Zeile 9) und den erteilten Unterlagen (siehe oben) bereits hervorgehoben offenbart und die nun vorgenommene Änderung des Anspruchs dadurch vorskizziert wurde. Daher kann die Kammer dem Argument der Beschwerdegegnerin nicht zustimmen, daß die Misch-Reihenfolge ursprünglich irrelevant gewesen und erst nach der in Rede stehenden engeren Definition des Vernetzers (F1) wesentlich geworden sei. Vielmehr hätte der Vorwurf mangelnder Ausführbarkeit auch schon damals offensichtlich für das Streitpatent in der erteilten breiteren Fassung gegolten und hätte bereits damals gerügt werden müssen. Darauf hat die Beschwerdeführerin bereits hingewiesen.

Daher kann von einer substantiellen Änderung der Lehre des Streitpatents, die deren Ausführbarkeit durch einen Fachmann erst jetzt in Frage stellen könnte, nach Auffassung der Kammer nicht die Rede sein.

- 3.5.3 Außerdem hat die Beschwerdegegnerin selbst wiederholt dargelegt, daß Ihr Einwand nicht die Ausführbarkeit des Anspruchs insgesamt in Frage stelle, sondern darauf beruhe, daß der Gegenstand von Anspruch 1 nicht *in der ganzen, d. h. gegenüber der erteilten Fassung nunmehr eingeschränkten, Breite des Anspruchs* ausführbar sei (Abschnitte V, Absatz 1, und VIIa), oben).

Auch diese Position der Beschwerdegegnerin stützt das Argument der Beschwerdeführerin, daß dieser Einwand umsomehr für die ganze Breite des Anspruchs in seiner erteilten Fassung hätte gelten und daher bereits innerhalb der Einspruchsfrist erhoben werden müssen.

3.5.4 Folglich hatte die Einspruchsabteilung recht, als sie die beantragte Einführung des Einspruchsgrundes unter Artikel 100 b) EPÜ als verspätet betrachtete.

3.6 Die von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Argumente zur Stützung der Relevanz des neuen Einspruchsgrundes (keine Mischreihenfolge der Komponenten in Anspruch 1, mögliche vorzeitige Reaktion des Vernetzers mit dem Wasser und dadurch verkürzte Topfzeit; Abschnitt VIIa), oben) sind offenbar dieselben, die seinerzeit der Einspruchsabteilung vorgetragen wurden (vgl. Referierung des damaligen Vorbringens in der Eingabe vom 14. November 2002, Punkt 1, Absatz 1). Zudem ist nicht vorgebracht, geschweige denn gezeigt worden, daß die Einspruchsabteilung ihr Ermessen unangemessen bzw. fehlerhaft ausgeübt hätte, so daß die Einführung des neuen Einspruchsgrundes durch die Kammer deswegen gerechtfertigt wäre (T 986/93, oben).

Unter Berücksichtigung der oben genannten Umstände und im Unterschied zur Erkenntnis der damaligen Kammer in der Entscheidung T 986/93 (oben) hinsichtlich eines nachträglich vorgebrachten Einwandes unter Artikel 100 c) EPÜ kann diese Kammer hier keinen Fehlgebrauch des Ermessens bei der Anwendung von Artikel 114 (2) EPÜ durch die Einspruchsabteilung erkennen und ist folglich zu dem Schluß gekommen, daß die in T 122/84 (ABl. EPA 1987, 177, insbesondere in Nummer 13 der Entscheidungs-

gründe und im Leitsatz) aufgeführten Kriterien für die Ermessensentscheidung über die Nichtzulassung des hiesigen, Artikel 100 b) EPÜ betreffenden Einwandes von der Einspruchsabteilung richtig angewendet worden sind.

Daher wird der erst nach Ablauf der Einspruchsfrist unter Artikel 100 b) EPÜ erhobene Einwand gemäß Artikel 114 (2) EPÜ auch in diesem Verfahren nicht berücksichtigt.

#### 4. *Aufgabe und Lösung*

4.1 Gegenstand des Streitpatents ist ein aus mindestens drei Komponenten bestehendes Beschichtungsmittel, das neben mindestens einem in wasserverdünnbaren Lösemitteln gelösten oder dispergierten, Hydroxylgruppen und Säuregruppen, die in entsprechende Säureaniongruppen überführbar sind, enthaltenden Acrylat-, Polyester- und/oder Polyurethanharz als Komponente (I) und einem unblockierten Isocyanat-Vernetzungsmittel als Komponente (II) mindestens eine wäßrige Komponente (III) (Abschnitt VII, oben) enthält.

4.2 Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit eines Patentgegenstandes nach dem im EPA üblicherweise verwendeten Aufgabe-Lösungs-Ansatz ist zunächst der nächstliegende Stand der Technik und die diesem gegenüber zu lösende technische Aufgabe festzustellen.

4.2.1 Aus der Druckschrift D3 ist ein Beschichtungsmittel bekannt, das sich vom Gegenstand des Streitpatent (vgl. die Abschnitte VII und 4.1, oben) nur durch die Zusammensetzung der Komponente (III) unterscheidet. Diese Komponente enthält Wasser und ist im wesentlichen

bindemittelfrei (D3: Anspruch 1). Bevorzugt besteht sie aus 80 bis 100 Gew.-% Wasser, 0 bis 20 Gew.-% mindestens eines Neutralisationsmittels, 0 bis 20 Gew.-% mindestens eines üblichen Hilfs- und/oder Zusatzstoffes und 0 bis 20 Gew.-% mindestens eines Emulsionspolymerisats (D3: Seite 12, Zeile 63 bis Seite 13, Zeile 1). Darüber hinaus wird auch noch eine optionale Komponente (IV) erwähnt. Die Komponenten des bekannten Beschichtungsmittels werden nach allen denkbaren Mischverfahren kurz vor der Applikation des gebrauchsfertigen Beschichtungsmittels zusammengemischt und gegebenenfalls dispergiert (Seite 13, Zeilen 25 bis 30).

Das Beschichtungsmittel gemäß D3 sollte im Vergleich mit wäßrigen Beschichtungsmitteln auf der Basis wäßriger Acrylat-Copolymerisat-Dispersionen verbesserten Verlauf, verbesserten Glanz, verbesserte Ausspannung, geringere Kocerneigung, verbesserte Spritzsicherheit, verbesserte Fülle und eine verbesserte Witterungsbeständigkeit der resultierenden Beschichtungen gewährleisten. Auch auf hohe Härte ist verwiesen worden und auf die Möglichkeit, diese Produkte in der Autoreparaturlackierung zu verwenden, da sie bei niedrigen Temperaturen (im allgemeinen  $< 80^{\circ}\text{C}$ ) aushärtbar sind (Seite 3, Zeilen 7 bis 11 und 61 bis 63; Seite 2, Zeilen 6/7 und 37 bis 40; Seite 13, Zeilen 60 bis 63).

- 4.2.2 Wegen der Definition der dortigen Komponente (III) sah die Beschwerdegegnerin allerdings diese Druckschrift als im Widerspruch zum Streitpatent stehend und daher als ungeeignet als Startpunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit an. Dies begründete sie mit der Herstellung der in den Beispielen des Streitpatents eingesetzten wäßrigen Dispersionen der Bindemittel in

den Komponenten (III), die nicht in Emulsion (vgl. die Option in D3; Abschnitt 4.2.1, oben), sondern in organischer Lösung polymerisiert worden waren. Auch entspreche das Vergleichsbeispiel des Streitpatents nicht der Offenbarung dieser Druckschrift, so daß, die Aussage im Streitpatent (Seite 2, Abschnitte [0005] und [0006]) über durch schlechten Verlauf bedingte Probleme durch Kocher, Grauschleier und/oder strukturierte Oberflächen betreffend, ohnehin kein Effekt gegenüber D3 nachgewiesen worden sei.

- 4.2.3 Was den angeblichen Widerspruch zwischen diesen beiden Dokumenten hinsichtlich der Komponenten (III) angeht, so ist festzustellen, daß in D3 durch den Wortlaut von Anspruch 1 die Anwesenheit weiterer Substanzen nicht ausgeschlossen ist (z. B. die schon genannte Komponente IV). Die Kammer kann auch nichts erkennen, was dort z. B. eine getrennte zusätzliche Zugabe von Bindemittel, das ohnehin unter die Definition der Bindemittel (A) der Komponente (I) fällt, in welcher Form auch immer verböte.
- 4.2.4 Hingegen erfüllten, gemäß Beschwerdegegnerin, die verschiedenen in den als vorbenutzt bezeichneten Beschichtungsmitteln der Annexe 1 bis 4 (Abschnitt II, oben) verwendeten Polymerisate die Bedingungen im Streitpatent. Bei dieser Einschätzung ging die Beschwerdegegnerin außerdem davon aus, daß der Stoffanspruch 1 des Streitpatents auf das gebrauchsfertige Beschichtungsmittel per se gerichtet sei, für dessen Definition die Art und der Zeitpunkt des bereits erfolgten Zusammenbringens der verschiedenen Komponenten unerheblich sei.

4.2.5 Allenfalls sah die Beschwerdegegnerin noch D2 als geeignet an, als nächstliegender Stand der Technik in Betracht gezogen zu werden. Dort sei nämlich die Komponente (III) des Streitpatent direkt vorweggenommen (D2: Spalte 4, Zeile 63 bis Spalte 6, Zeile 57) und könne mit einem Vernetzer (Spalte 9, Zeilen 9 bis 15) und anderen Harzmaterialien (Spalte 10, Zeilen 5 bis 9), worunter Bindemittel der im Streitpatent als Komponente (I) beschriebenen Art zu verstehen seien, zu einem Beschichtungsmittel mit niedrigem Gehalt an flüchtigen organischen Lösungsmitteln kombiniert werden. Zum einen werde in Spalte 8, Zeilen 24 bis 32 ausgeführt, daß bis zu 30 Gew.-% gelöstes Polymer im wäßrigen Medium des Beschichtungsmittels enthalten sein könnten, und zum anderen werde in Beispiel III von D2 die Pfropfung von Verbindungen, die den Monomeren aa1 bis aa3 in Anspruch 1 des Streitpatents entsprächen, auf ein Polyurethan-Acrylat beschrieben, wobei naturgemäß wasserlösliche Polymeren mitentstünden, die unter die Definition der Komponente (I) des strittigen Anspruchs 1 fielen.

4.2.6 Die Frage, die die Bestimmung eines geeigneten Ausgangspunktes für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Prüfungs- und im Einspruchsverfahren betrifft, ist bereits in einer Reihe von Entscheidungen untersucht und beurteilt worden, z. B. in T 686/91 vom 30. Juni 1994 und T 325/93 vom 11. September 1997 (beide nicht im ABl. EPA veröffentlicht). In beiden Entscheidungen stellten die Kammern fest, daß bei der Bestimmung des nächstliegenden Standes der Technik Ex-post-facto-Überlegungen vermieden werden sollten. Eine Druckschrift, in der keine technische Aufgabe erwähnt ist, die der aus der Streitpatentschrift oder der zu beurteilenden Patent-

anmeldung abzuleitenden zumindest ähnelt, kann demnach in der Regel nicht als nächstliegender Stand der Technik und Ausgangsbasis für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in Betracht kommen, unabhängig davon, wie viele technische Merkmale sie möglicherweise mit dem Gegenstand des betreffenden Patents/der betreffenden Anmeldung gemeinsam hat (vgl. T 686/91, Nummer 4 der Begründung; T 325/93, Nummer 4.4 der Begründung; vgl. auch Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 4. Auflage 2001, I.D.3.3).

- 4.2.7 Ganz analog stellt sich die Sachlage auch hinsichtlich der Aussage der in der geltend gemachten Vorbenutzung benannten Produktbeschreibungen dar. Diese Produktbeschreibungen geben keinerlei Aufschluß darüber, welche Eigenschaften diese Beschichtungsmittel besessen haben, geschweige denn, welche Eigenschaften veränderungs- oder gar verbesserungswürdig gewesen sein könnten. Außerdem kann aus der Beschreibung der Zusammensetzung weder herausgelesen werden, daß es sich bei diesen Produkten um 3-K-Systeme gehandelt hat, wie sie der Fachmann bereits zum damaligen Zeitpunkt verstanden hat (Abschnitte VIIb) und 3.4, oben; vgl. auch Streitpatent, [0004], zu einem 2-K-System), noch welche der Einzelsubstanzen zur Veränderung bestimmter Eigenschaften austauschbar oder veränderbar wären.

Folglich bieten diese die geltend gemachte Vorbenutzung betreffenden Unterlagen nach Ansicht der Kammer keinerlei Anhaltspunkte für eine gegenüber den Beschichtungsmitteln dieser vorgelegten Unterlagen zu lösende technische Aufgabe. Deshalb können diese Unterlagen auch nicht als Ausgangspunkt für eine Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dienen.

4.2.8 Was D2 betrifft, so hat sich die Beschwerdegegnerin insbesondere auf die Ausführungsform gemäß dem dortigen Beispiel III bezogen, dessen Zusammensetzung sich nur durch die Vernetzungskomponente vom Patentgegenstand unterscheiden soll. Allerdings ist dem Beispiel nur zu entnehmen, daß in erster Stufe ein Polyester mit einem Diisocyanat und Hydroxyethylacrylat zu einem Polyurethan-Acrylat in Methylmethacrylat (als inertes Lösungsmittel) umgesetzt wurde. Dieses Polyurethan-Acrylat wurde dann in zweiter Stufe zusammen mit einem Gemisch von fünf Monomeren und Emulgator und Reduktionsmittel (Tabelle in Spalte 16, Zeilen 21 bis 31) in Wasser präemulgiert, mechanisch in eine Mikrodispersion überführt und dann durch Zugabe einer wäßrigen Initiatorlösung copolymerisiert. Der Beschreibung dieses Beispiels ist nichts zu entnehmen, daß darauf hindeutet, daß neben den aus dem Polyurethan-Acrylat und den fünf Monomeren durch Copolymerisation gebildeten Mikropartikeln in dieser Stufe noch weitere polymere Produkte entstanden wären, die separat vorlägen und einer der Definitionen der Bindemittel-Komponente (A) entsprächen.

Zwar wird in der allgemeinen Beschreibung im Zusammenhang mit der Bedeutung von "substantially free" (Spalte 8, Zeilen 28 bis 33) auch auf eine Anwesenheit untergeordneter Mengen löslicher Polymeren hingewiesen, jedoch nicht im Zusammenhang mit der speziellen Durchführungsweise von Beispiel III. In den Spalten 7 (ab Zeile 6) und 8 von D2 sind zahlreiche Varianten von diskontinuierlichen oder kontinuierlichen Verfahren beschrieben, darunter die Verwendung wasser- oder öllöslicher Initiatoren oder von Redox-Initiatorsystemen sowie unterschiedlicher Monomeren (Spalte 4, Zeile 66



bis Spalte 5, Zeile 9), verschiedene Arten der Zugabe der Monomeren und der Initiatoren (gemeinsam oder getrennt, gleichzeitig oder nacheinander), darunter die Zugabe von Monomeren nach der Teilchenbildung (Spalte 7, Zeilen 22 bis 27, nicht aber in Beispiel III) gegebenenfalls einschließlich der Nachdosierung von Initiator, um Restmonomere zu beseitigen (Spalte 8, Zeilen 16 bis 18).

Diese wäßrige Mikropartikel enthaltende Zusammensetzung von D2 kann mit Vernetzungsmitteln umgesetzt werden, wobei als Vernetzer in Spalte 9, Zeile 9 ff., nur Aminoplaste und blockierte Polyisocyanate genannt werden.

Daher ist der Argumentation der Beschwerdegegnerin, in Beispiel III habe sich neben den Mikropartikeln auch noch eine weitere Polymerisat-Komponente gebildet, die der Komponente (I) des Streitpatent entspräche, nicht überzeugend. Eine solche Interpretation der Offenbarung kann sich nach Auffassung der Kammer nur auf einer Rückschau in Kenntnis des Streitpatents gründen. Auch der Hinweis auf eine mögliche Mitverwendung anderer harzartiger Materialien ("other resinous materials"; Spalte 10, Zeilen 5 bis 9), so lange die resultierende Beschichtungs-Zusammensetzung dadurch hinsichtlich der physikalischen Wirksamkeit und Eigenschaften nicht nachteilig verändert wird, kann diese Einschätzung nicht ändern. Zudem verdeutlichen diese Betrachtungen, daß dort auch nicht von einem 3-K-System die Rede sein kann.

Die Zusammensetzungen von D2 sollen bei der Grundlackierung und Klarlackierung von Automobilen verwendbar sein, wobei ihre Vorteile in der Fließfähigkeit, Koaleszenz und Flexibilität wasser-verdünnter Materialien liegen sollen, aber auch in Beständigkeit

gegen Kocher und in der Anwendungsbreite eines Latex (Spalte 2, Zeilen 11 bis 20). In den Beispielen sind Daten zu Glanz, Kreuzschnitt-Adhäsion und Distinctness of image (DOI; Brillanz) vor und nach Lagerung unter feuchten Bedingungen angegeben. Eine Verwendbarkeit bei der Reparaturlackierung wird in D2 nicht angesprochen.

Aus diesen Gründen kann die Kammer auch D2 nicht als nächstliegenden Stand der Technik anerkennen.

- 4.3 Folglich wird D3 als nächstliegender Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit angesehen.
- 4.4 Gemäß den Abschnitten [0005] und [0006] waren die mit dem Verlauf des Lackes zusammenhängenden Eigenschaften (Beseitigung von Oberflächenproblemen, wie Kocher oder Strukturen, keine Beeinträchtigung der optischen Güte, wie Grauschleier) gegenüber D3 durch das Beschichtungsmittel der nicht vorveröffentlichten deutschen Patentanmeldung P 195 42 626.6 verbessert worden, wobei es auch möglich sein sollte, das Beschichtungsmittel unter den Bedingungen einer Reparaturlackierung, d. h. bei Temperaturen von unter 120°C, bevorzugt bei höchstens 80°C, zu vernetzen ([0074]). Darüber hinaus sollten nun auch noch die Trocknungseigenschaften des wäßrigen Beschichtungsmittels verbessert werden ([0009] und [0010]).
- 4.5 Diese Aufgabe wird nach Ansicht der Kammer durch ein 3-K-System gemäß Anspruch 1 glaubhaft gelöst, wie dies im Streitpatent durch den Vergleich zwischen einem solchen Beschichtungsmittel und einem Mittel gemäß der genannten Anmeldung P 195 42 626.6, die dem streitigen

Patentgegenstand mindestens genau so nahe wie, wenn nicht sogar näher als D3 kommt, belegt wird.

4.5.1 Gegen diese Ansicht wurde von der Beschwerdegegnerin vorgetragen, daß in Ermangelung eines Vergleiches mit D3, denn dieser könne durch die Beispiele nicht erbracht werden, und wegen der Irrelevanz der deutschen Anmeldung P 195 42 626.6, die nicht zum Stand der Technik gehört, die Formulierung der oben genannten Aufgabe nicht möglich sei und mangels anderer Nachweise irgendwelcher Vorteile gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik, also z. B. gegenüber D3, weniger ambitioniert als auf eine Alternative zum bekannten Mittel gerichtet zu formulieren sei.

4.5.2 Nach gefestigter Rechtsprechung kann ein mittels Vergleichsversuch demonstrierter Effekt als Anzeichen für erfinderische Tätigkeit gewertet werden; "hierzu eignen sich nur Versuche, die sich an der Strukturnähe zur Erfindung orientieren, weil ausschließlich hierin das Überraschungsmoment zu suchen ist" (T 181/82; ABl. EPA 1984, 401; Nummer 4 der Gründe). Dieser Grundsatz wurde in T 197/86 (ABl. EPA 1989, 371, Nummer 4 der Gründe) bestätigt. Außerdem führte diese Entscheidung unter Nummer 6.1.3 der Gründe (genau wie T 40/89 vom 5. Mai 1993, Nummer 3.6 der Gründe; nicht im ABl. EPA veröffentlicht) unter Hinweis auf eine weitere Entscheidung (T 35/85 vom 16. Dezember 1986; nicht im ABl. EPA veröffentlicht) dann weiter aus, daß der Beweispflicht dadurch nachgekommen werden kann, daß Vergleichsversuche mit nachgestellten Varianten vorgelegt werden, bei denen die mit der Erfindung gemeinsamen Merkmale so gewählt werden, daß sie identisch sind, so daß eine näher an der Erfindung

liegende Variante zur Verfügung steht und damit die den Unterscheidungsmerkmalen der Erfindung zuzuschreibende vorteilhafte Wirkung damit eindeutiger nachgewiesen wird. Hierfür kann es erforderlich sein, die Vergleichselemente so abzuwandeln, daß die mit dem Patentgegenstand verglichene nachgestellte Variante nur in diesem Unterscheidungsmerkmal von der Erfindung abweicht.

Im vorliegenden Fall enthält das Beschichtungsmittel der DE-Anmeldung P 195 42 626.6 im Unterschied zu D3 in der wäßrigen Dispersion seiner Komponente (III) nur zusätzlich mindestens ein Bindemittel der Komponente (I). Dieses Merkmal ist im Streitpatent optional (Anspruch 1).

Unstreitig zwischen den Parteien war, daß sowohl die Komponenten (I), das Bindemittel (A), als auch die Vernetzerkomponenten (II) von D3, P 195 42 626.6 und Streitpatent, insbesondere aber auch in dem erfindungsgemäßen Beispiel 8 und dem Vergleichsbeispiel 9 des Streitpatents, übereinstimmen. Der Unterschied lag somit allein in der Zusammensetzung der jeweiligen Komponenten (III). Gemäß der Tabelle auf Seite 19 des Streitpatent hat dieser Unterschied ein voneinander verschiedenes (genauer: ein in Beispiel 8 ein gegenüber Beispiel 9 verbessertes) Trocknungsverhalten bewirkt.

Da dieser Effekt - ebenso unstreitig zwischen den Parteien - nicht auf unterschiedliche Feststoffgehalte, wie in der angefochtenen Entscheidung fälschlich dargestellt, zurückzuführen ist, ist die in der obigen Rechtsprechung festgelegte Bedingung für gültige Vergleichsversuche nach Ansicht der Kammer durch den Vergleich im Streitpatent erfüllt.

Der Einwand, die dort wiedergegebene Beurteilung sei rein subjektiv und belege keinen objektiv gemessenen Unterschied, kann mangels eines Beweises seitens der Beschwerdegegnerin, der die Beweislast für diese Aussage oblag, nicht durchgreifen.

4.5.3 Hinsichtlich der übrigen im Streitpatent angesprochenen Eigenschaften des beanspruchten Beschichtungsmittels sind keine substantiierten Argumente im Hinblick auf D3 vorgetragen worden, die die Lösung dieser Aspekte der technischen Aufgabe in Frage stellen könnten. Daher besteht für die Kammer kein Anlaß für diesbezügliche Zweifel.

4.6 Folglich wird die in Abschnitt 4.4, oben, genannte technische Aufgabe von der Kammer als durch den beanspruchten Patentgegenstand als gelöst angesehen.

#### 5. *Neuheit*

Die Neuheit des Patentgegenstands wurde von der Beschwerdegegnerin ausdrücklich nicht mehr in Frage gestellt. Auch die Kammer hegt zu dieser Frage keine Zweifel. Folglich erfüllt der Patentgegenstand gemäß Anspruch 1 die Erfordernisse des Artikels 54 EPÜ.

#### 6. *Erfinderische Tätigkeit*

Es bleibt zu entscheiden, ob sich die gefundene Lösung aus dem von der Beschwerdegegnerin herangezogenen Stand der Technik für den Fachmann in naheliegender Weise ergibt.

6.1 Die Druckschrift D3 befaßte sich mit den für eine Autoreparaturlackierung geforderten mechanischen Eigenschaften, nicht jedoch mit dem laut Abschnitt [0009] des Streitpatent angestrebten verbesserten, d. h. beschleunigten Trocknungsverhalten des Beschichtungsmittels. Hierzu ist der Druckschrift auch keinerlei Anregung zu entnehmen, geschweige denn, daß dieser Effekt durch ein 3-K-Beschichtungsmittel erreicht werden könnte, das sich vom Gegenstand gemäß D3 lediglich durch die veränderte Komponente (III) unterscheidet (vgl. die Abschnitte 4.2.1 bis 4.2.3, oben).

Folglich wird die im Streitpatent gefundene Lösung insbesondere für diesen Aspekt des oben genannten technischen Problems durch D3 keinesfalls im Sinne von Artikel 56 EPÜ nahegelegt.

6.2 Was die für die geltend gemachte Vorbenutzung vorgelegten Unterlagen angeht, so ist bereits in Abschnitt 4.2.7, oben, dargelegt worden, daß daraus keinesfalls abgeleitet werden kann, daß bestimmte Eigenschaften durch bestimmte Modifikationen verändert werden könnten. Insbesondere sind daraus keine Anregungen zu entnehmen, daß oder wie das Trocknungsverhalten eines Beschichtungsmittels, wie es aus D3 bekannt ist, verbessert werden könnte.

Daraus ergibt sich zwangsläufig, daß auch diese Unterlagen nichts zur Lösung der relevanten technischen Aufgabe beitragen, geschweige denn, eine Anregung in Richtung auf die gemäß Streitpatent gefundene Lösung dafür bieten können.

6.3 Druckschrift D2 befaßte sich mit wäßrigen Beschichtungsmitteln, die einen hohen Festkörpergehalt (von über 30%) bei der Anwendung bei niedrigen Gehalten flüchtiger organischer Lösungsmittel aufweisen und eine reduzierte Empfindlichkeit gegenüber Änderung der relativen Feuchtigkeit zeigen (Spalte 1, Zeilen 59 bis 63 und Zeile 68 bis Spalte 2, Zeile 1). Diese Beschichtungsmittel eignen sich besonders für die Automobilgrundlackierung bei Anwendungen, die eine Farb- und eine Klarlackschicht umfassen und die bereits oben in Abschnitt 4.2.8 referierten Eigenschaften besitzen (D2: Spalte 2, Zeilen 11 bis 20). Diese Zusammensetzungen enthalten aber stets Vernetzer, die von beiden Parteien als Hochtemperaturvernetzer bezeichnet wurden, da sie erst thermisch aktiviert werden müssen, d. h. Aminoplaste und blockierte Polyisocyanate, auch ist in der Druckschrift nie von Reparaturlackierung die Rede.

Der Hinweis der Beschwerdegegnerin auf den in Spalte 11, Zeilen 30 bis 32 genannten Temperaturbereich von ungefähr 80 bis ungefähr 150°C (vorzugsweise etwa 110 bis etwa 140°C), der zeigen sollte, daß die dortigen Beschichtungsmittel unter den Bedingungen einer Reparaturlackierung verarbeitet werden könnten, ändert nichts an der Tatsache, daß die dortigen Lacke, wie auch die Beispiele der Druckschrift zeigen, nach Überlackierung mit handelsüblichem "solvent borne" Klarlack bei einer Temperatur von 121°C eingebrannt wurden. Keine der Parteien stellte in Abrede, daß derartige Temperaturen (120 bis 140°C), wie sie bei Serienlackierungen angewandt werden, bei Reparaturlackierungen zu vermeiden sind.

Dagegen zeigt Beispiel 10 des Streitpatents, daß ein Klarlack gemäß Anspruch 1 des Streitpatents, der verbesserte Trocknungseigenschaften aufwies, lediglich eine Einbrenntemperatur von 60°C erforderte, um auch die anderen Aspekte des technischen Problems zu lösen (Abschnitte 4.5 bis 4.6, oben).

Die in D2 für die Grundierung in Beispiel I angegebene niedrige Temperatur von 82°C, die auch in Beispiel III angewandt wurde, muß im Zusammenhang mit dem Hinweis in Spalte 11, Zeilen 30 bis 37 der Druckschrift gesehen werden, daß unter dem Begriff "curing", wie er in "cured by baking" verwandt worden ist, auch Trocknen zu verstehen ist. Auf diesen Schritt folgte in den Beispielen noch ein üblicher Einbrennschritt bei Temperaturen, wie sie bei Serienlackierungen üblich sind.

Diese Gegenüberstellung zeigt, daß die Druckschrift keine Aussage hinsichtlich der Eigenschaften einer Lackierung erlaubt, die derart stringenten Einbrennbedingungen nicht unterworfen wird.

Wie bereits oben in Abschnitt 4.2.8 dargelegt, gibt D2, abgesehen von der anderen Vernetzerkomponente, keine Hinweise darauf, daß die darin beschriebene Mikroteilchen enthaltende Dispersion einem Beschichtungsmittel auf einer Basis eines der Komponente (I) des Streitpatents entsprechenden Bindemittels zugesetzt werden soll. Außerdem gibt es darin keinerlei Anhaltspunkte, daß die Trocknungseigenschaften eines Beschichtungsmittels, wie es in D3 beschrieben ist, durch Zusatz einer wäßrigen Dispersion gemäß der Definition der Komponente (III) verbessert werden können, ohne die Bedingungen beim Einbrennen einer Serien-



lackierung erforderlich werden zu lassen, und daß dennoch gleichzeitig die weiteren guten Eigenschaften gemäß den anderen Aspekten des technischen Problems erreicht werden können.

Diese Druckschrift gibt also auch keine Hinweise, das Beschichtungsmittel gemäß D3 zu modifizieren, um das relevante technische Problem (Abschnitt 4.4, oben) zu lösen.

Das Argument der Beschwerdegegnerin, die Mikroteilchen-Dispersionen von D2 hätten in D3 mitverwendet werden können, ist für die hier zu entscheidende Frage irrelevant (vgl. T 2/83, ABl. EPA 1984, 265; Leitsatz II und Nummer 7 der Gründe).

- 6.4 Infolgedessen kann die Kammer nur zu dem Ergebnis kommen, daß der Gegenstand von Anspruch 1 auch auf erfinderischer Tätigkeit beruht.
- 6.5 Da auch die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 10 und 11, wie auch die Ausführungsformen der abhängigen Ansprüche 2 bis 9 die gleichen Merkmale beinhalten, gilt die obige Feststellung auch für diese Ansprüche.
7. Bei dieser Sachlage konnte dahingestellt bleiben, ob die Offenkundigkeit der geltend gemachten Vorbenutzung hinreichend nachgewiesen worden ist.

## **Entscheidungsformel**

### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
  
2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen, mit der Auflage, das Patent mit Anspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung, mit den Ansprüchen 2 bis 11, wie erteilt, und mit einer noch daran anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende

E. Görgmaier

R. Young